DIRETTIVE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DINANZI ALL'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

PARTE B

ESAME

Versione finale: aprile 2008

INDICE

1. PRINCIPI GENERALI 3

2. RICEZIONE DELLA DOMANDA E FORMALITÀ 5

3. CLASSIFICAZIONE 11

4. PRIORITÀ 14

5. PREESISTENZA 16

6. RICERCA 18

7. IMPEDIMENTI ASSOLUTI 20

8. PUBBLICAZIONE 61

9. OSSERVAZIONI DI TERZI E RIESAME DEGLI IMPEDIMENTI ASSOLUTI 62

10. MARCHI COMUNITARI COLLETTIVI 63

11. REGOLE TRANSITORIE (ALLARGAMENTO, VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE) 64

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. Il sistema istituito dal regolamento sul marchio comunitario ("RMC") è inteso a offrire ai titolari di un marchio la possibilità di ottenere, attraverso la registrazione, un diritto la cui validità è estesa a tutta la Comunità europea, sempreché non violi diritti altrui. I diritti previsti dal regolamento possono essere conferiti solo in conformità delle disposizioni dello stesso regolamento: compito degli esaminatori non è quindi quello di ostacolare i richiedenti, ma piuttosto quello di agevolarli.

1.2. Ogni domanda deve essere valutata nel merito, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso concreto e, in particolare, del marchio e dei prodotti o servizi che formano oggetto della domanda. L'esaminatore deve tenere presenti la natura dell'attività commerciale di cui trattasi, il modo in cui sono forniti i prodotti o prestati i servizi nonché il pubblico di riferimento, ad esempio se si tratti di specialisti o del pubblico in generale.

1.3. Gli esaminatori devono prendere in considerazione le parole contenute nel marchio e l'elenco dei prodotti e servizi facendo riferimento alla Comunità nel suo insieme.

Dall'articolo 7, paragrafo 2, RMC discende che gli impedimenti assoluti alla registrazione sono applicabili anche quando esistano per una parte soltanto della Comunità. Una parte della Comunità è uno Stato membro o un gruppo di Stati membri, ma non una parte di uno Stato membro, per quanto estesa possa essere. In merito al significato di una parola, devono essere consultate tutte le lingue ufficiali della Comunità europea, svolgendo un apposito controllo linguistico in tutte queste lingue. Se, ad esempio, un marchio è composto da una parola che in francese è il nome dei prodotti o servizi, l'esaminatore deve rifiutare la registrazione a prescindere dalla lingua in cui è stata presentata la domanda. Non devono essere prese in considerazione altre lingue.

Quando un impedimento si applica in relazione al significato in una determinata lingua, o a uno o più Stati membri come parte della Comunità, il richiedente può cercare di superare tale impedimento attraverso la prova dell'acquisizione del carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3, RMC). Tale prova deve quindi riguardare tutti quegli Stati membri o tutti gli Stati membri in cui la lingua è una lingua ufficiale o è facilmente compresa. Se, ad esempio, una parola è descrittiva in inglese e in francese e l'acquisizione del carattere distintivo è dimostrata sulla base dell'uso del marchio nel Regno Unito, il marchio deve essere escluso dalla registrazione perché l'impedimento persiste per la lingua francese e quindi per la Francia (v. sentenza del TPG nella causa T-91/99, "Options").

Poiché la trasformazione è esclusa per gli Stati membri per i quali l'Ufficio ha riscontrato l'esistenza di un impedimento, e tale decisione deve essere adottata dal servizio del registro, è opportuno che gli esaminatori impieghino un linguaggio chiaro e preciso nel far riferimento alla lingua o allo Stato membro a cui attiene l'impedimento. Indicazioni vaghe, come ad esempio "il significato del

marchio è probabilmente compreso anche nel paese X" vanno evitate. Le obiezioni vanno limitate agli impedimenti che possano essere stabiliti con certezza.

1.4. Nel regolamento di esecuzione ("REMC"), i termini sono stabiliti in linea generale; nelle presenti direttive, sono specificati i termini applicabili ai singoli casi. Se viene presentata una richiesta di proroga di un termine prima della scadenza di quest'ultimo, tale proroga va concessa, mentre le proroghe successive vanno concesse solo se sono stati addotti motivi validi.

1.5. In tutti i casi in cui gli esaminatori adottano decisioni sfavorevoli ai richiedenti, devono indicarne i motivi. Essi devono prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati dal richiedente nelle sue osservazioni, se pertinenti. Le decisioni devono recare i riferimenti alle parti pertinenti del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento di esecuzione, ma, tranne nei casi più evidenti (ad esempio, la mancanza di un documento o di una tassa), i motivi di ogni decisione devono essere espressamente indicati. Ad esempio, quando una decisione è adottata sulla base di decisioni precedenti o di contenuti di pagine Internet, l'esaminatore deve fornire al richiedente un riferimento adeguato. Quando a sostegno di un'obiezione o di una decisione successiva è usata una prova la cui fonte sia Internet, l'esaminatore, oltre a fornire i *link*, deve accludere tali prove alla notificazione. Ciò si evince dalla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-317/05. In ogni singolo documento, deve comparire la data in cui è stato prelevato dal sito. La prova va copiata e incollata nella notifica di un'obiezione o di una decisione. Laddove in un'obiezione siano state fornite informazioni complete e, in seguito, una decisione sia basata su prove estratte da Internet, tali informazioni devono essere riportate nella decisione. Le informazioni non più disponibili non devono costituire il fondamento di una decisione sfavorevole alla parte interessata.

1.6. I richiedenti hanno il diritto di presentare ricorso contro ogni decisione che ponga fine a un procedimento e sia sfavorevole alla loro sfera di interessi (articolo 57 RMC). In pratica, qualsiasi decisione adottata da un esaminatore che ponga fine a un procedimento e che non sia accettata dal richiedente rientra in questa categoria. Qualsiasi comunicazione scritta contenente una decisione del genere deve altresì contenere un'avvertenza circa la possibilità di esperire un ricorso contro la decisione entro due mesi.

I ricorsi hanno efficacia sospensiva. Anche durante il termine per presentare un ricorso, gli esaminatori devono attenersi dal compiere atti irrevocabili (ad esempio, la pubblicazione). Lo stesso vale per il periodo che va fino al momento in cui la decisione diviene definitiva, se la controversia viene portata dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia con un ricorso ai sensi dell'articolo 63 RMC.

1.7. Attualmente le fasi della procedura di esame, nell'ordine, sono: ricezione e controllo della data di deposito // verifica della classificazione // verifica delle formalità // verifica degli impedimenti assoluti // traduzioni e ricerche. Quest'ordine ha peraltro subito variazioni in passato e potrebbe ancora subirne

in futuro (a seconda delle funzionalità della versione più recente di EUROMARC), talché nelle presenti direttive è stata mantenuta l'originaria sequenza dei capitoli.

2. RICEZIONE DELLA DOMANDA E FORMALITÀ

2.1. Le domande possono essere ricevute direttamente o attraverso gli uffici nazionali, nonché attraverso l'Ufficio dei marchi del Benelux. L'Ufficio appone alla domanda la data di ricezione e il numero d'ordine del fascicolo e rilascia una ricevuta (regola 5 REMC) da cui risultano i dati del richiedente e l'elenco dei prodotti e servizi inseriti nella banca dati dell'Ufficio. Quando la domanda contiene indicazioni come "tutti i prodotti compresi nella classe X" o semplici riferimenti ai numeri di classe, l'Ufficio inserisce i rispettivi titoli delle classi. Qualora la domanda non pervenga direttamente, sulla ricevuta è indicata la data di ricezione presso l'Ufficio.

2.2. Subito dopo la ricezione della domanda, l'Ufficio verifica il rispetto dei requisiti inerenti alla data di deposito, di cui all'articolo 26 RMC [v. oltre, al paragrafo 2.3.1 i) – iv)] e, in caso di esito positivo, la ricevuta indicherà che la data di ricezione è considerata anche data di deposito, a condizione che la tassa di base per il deposito sia pagata entro un mese dal deposito.

Per le domande depositate attraverso gli uffici nazionali, anche questi ultimi trasmettono ai richiedenti una ricevuta; la data di deposito è la data di ricezione da parte dell'ufficio nazionale, se la domanda giunge all'Ufficio entro due mesi da quella data. Sulla ricevuta sono indicate entrambe le date. Se la domanda perviene all'Ufficio oltre due mesi, la data di deposito è la data di ricezione da parte dell'Ufficio [articolo 25 RMC, come modificato dal regolamento (CE) n. 422/2004].

2.3. Attribuzione di una data di deposito

2.3.1. Per potersi attribuire alla domanda una data di deposito, si deve procedere a una verifica della domanda volta ad accertare che essa contenga (articolo 26 RMC):

i) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;
ii) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
iii) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
iv) la riproduzione del marchio.

Occorre inoltre verificare che la tassa di deposito sia stata pagata entro un mese dal deposito (articolo 27 RMC).

Per quanto riguarda il punto i), se la domanda è stata presentata con il modello di domanda predisposto dall'Ufficio o per via elettronica, l'esistenza di una richiesta di registrazione è di per sé evidente.

Per quanto riguarda il punto ii), non è richiesta la presentazione dei dati

completi di cui al successivo paragrafo 2.5., purché sia chiara all'esaminatore l'identità del richiedente.

In relazione al punto iii), per l'attribuzione di una data di deposito non è necessario che l'elenco dei prodotti e servizi sia classificato in modo esatto. La presenza di un elenco è il requisito minimo. È tuttavia preferibile, per esigenze di celerità e di esattezza, che il richiedente fornisca un elenco già classificato. Al riguardo, sono di ausilio le banche dati dell'Ufficio (EUROCLASS). Un riferimento a un precedente marchio comunitario, attraverso l'indicazione di un numero di marchio comunitario, può sostituire l'elenco di prodotti e servizi. Ciò renderà più agevole e rapido il trattamento della domanda. L'Ufficio modificherà indicazioni quali "tutti i prodotti compresi nella classe X" o semplici riferimenti a numeri di classe in elenchi comprendenti i rispettivi titoli delle classi.

In relazione al punto iv), è requisito essenziale che sia presentata una riproduzione del marchio. Deve trattarsi di una riproduzione grafica, cioè di un'immagine. La riproduzione non può essere sostituita da una descrizione del marchio.

Per i marchi olfattivi, non è possibile, al momento, la riproduzione grafica (rif.: sentenza della CGE nella causa C- 273/00, "Sieckmann", punti 70-72, GU UAMI 2003, pag. 728).

Per i marchi sonori, di norma l'Ufficio accetta le notazioni musicali. Una descrizione verbale del suono, ad esempio l'onomatopea o il nome delle note, non è sufficiente (rif.: sentenza della CGE nella causa C-283/01, "Shield Mark", punti 59-61). Tuttavia i depositi di suoni elettronici sono autorizzati se effettuati elettronicamente attraverso l'*e-filing* e accompagnati da una riproduzione grafica del suono.

Quando è presentata una riproduzione grafica (su un foglio di carta o su un *file* allegato), ma non sono soddisfatti i requisiti di precisione (ad esempio, per difformità dai requisiti enunciati dalle sentenze della Corte di giustizia "Heidelberger" o "Shield Mark"), una data di deposito viene attribuita, ma sarà in seguito sollevata un'obiezione.

2.3.2. In caso di irregolarità relativamente a uno di questi aspetti, l'esaminatore invia al richiedente una comunicazione, specificando che non può essere attribuita una data di deposito alla domanda, e gli concede due mesi di tempo per sanare le irregolarità o per presentare osservazioni (regola 9, paragrafo 2, REMC). Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, il fascicolo viene chiuso con una decisione dell'esaminatore che viene notificata al richiedente. L'esaminatore chiede al dipartimento Finanze di procedere al rimborso delle eventuali tasse pagate dal richiedente.

Se tutte le irregolarità sono sanate entro il termine di due mesi, si considera come data di deposito della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate. L'esaminatore annota questa circostanza nel fascicolo e ne informa il richiedente. Se le osservazioni del richiedente persuadono

l'esaminatore che le sue obiezioni erano infondate, quest'ultimo invia una comunicazione con cui attribuisce come data di deposito la data di ricezione.

2.4. Titolarità

Qualsiasi persona fisica o giuridica, o persona ad esse assimilata ai sensi della legge nazionale applicabile, ivi comprese le autorità di diritto pubblico, possono essere titolari di un marchio comunitario, indipendentemente dalla loro cittadinanza o nazionalità o dal loro domicilio.

2.5. Indirizzo del richiedente e recapito per le comunicazioni

Il richiedente deve dichiarare il proprio nome, indirizzo, cittadinanza o nazionalità e Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento [regola 1, paragrafo 1, lettera b), REMC]. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. Per le società, le imprese e le altre persone giuridiche va specificata la designazione ufficiale, che può essere abbreviata (ad esempio PLC, S.A.). I nomi delle persone giuridiche devono essere indicati per esteso e può essere abbreviata solo la loro designazione ufficiale. L'indirizzo deve contenere, se possibile, la strada, il numero civico, la città o la provincia, il codice di avviamento postale e il paese.

Il richiedente deve di norma indicare un solo indirizzo, ma in presenza di diversi indirizzi, quello menzionato per primo sarà registrato dall'esaminatore come recapito per le comunicazioni, a meno che il richiedente indichi specificamente un altro recapito.

L'esaminatore può avvalersi dei mezzi di comunicazione indicati dal richiedente. La mancata indicazione di numeri di telefono, fax o di altri mezzi di comunicazione non costituisce un'irregolarità formale.

Nei casi in cui è nominato un rappresentante, il nome e il domicilio professionale di quest'ultimo devono soddisfare i requisiti indicati sopra, al primo paragrafo. Se il rappresentante ha più di un domicilio professionale o se vi sono due o più rappresentanti, con diversi domicili professionali, il richiedente deve indicare quale domicilio deve essere considerato come recapito per le comunicazioni. Qualora non venga data alcuna indicazione, l'esaminatore registrerà il domicilio indicato per primo come recapito per le comunicazioni.

Se sono stati assegnati numeri ID a un richiedente, un rappresentante o un'associazione di rappresentanti, è sufficiente che l'entità in questione indichi il proprio nome o denominazione e il proprio numero.

2.6. Rappresentanza professionale

2.6.1. Le persone fisiche o giuridiche che non hanno domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità devono nominare un rappresentante qualificato che agisca per loro conto in ogni procedimento, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio comunitario. Se una domanda è presentata in queste circostanze, e

non è stato nominato un rappresentante, al richiedente è inviata una notificazione di irregolarità, con cui lo si invita a procedere alla nomina. In caso di pluralità di richiedenti, la nomina è disciplinata dalla regola 75 REMC.

2.6.2. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio, sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità non hanno l'obbligo di nominare un rappresentante, ma hanno facoltà di nominarlo se lo desiderano. Per i particolari, v. parte A, capitolo 6, delle presenti direttive.

2.6.3. Salvo il caso in cui sussistano seri dubbi, ad esempio in caso di controversia fra due rappresentanti su chi sia autorizzato, l'esaminatore non chiederà il deposito di una procura. Un dipendente deve essere in possesso di un'autorizzazione da parte del suo datore di lavoro.

2.7. Riproduzione del marchio

2.7.1 Suddivisione dei marchi in categorie

La suddivisione dei marchi in categorie (denominativo, figurativo ecc.) serve a una serie di finalità pratiche. In primo luogo, con riferimento alla regola 3 REMC, serve a stabilire il requisito giuridico del marchio da riprodurre; in secondo luogo, può aiutare a comprendere ciò che il richiedente intende registrare e, infine, ad agevolare le ricerche nella banca dati dell'Ufficio.

Se il richiedente non intende rivendicare una particolare riproduzione grafica o a colori, il marchio deve essere riprodotto secondo le usuali modalità di scrittura, ad esempio inserendo lettere, cifre e segni nello spazio messo a disposizione nel modulo di domanda (cartaceo o elettronico). È ammesso l'uso di lettere minuscole e maiuscole. Ciò costituisce un marchio denominativo. Se sono usati colori o caratteri speciali, il marchio è da assegnare alla categoria dei marchi figurativi.

In altri casi, il marchio deve essere riprodotto su un foglio separato, le cui dimensioni non devono eccedere il formato A4, e la superficie utilizzata per la riproduzione non deve superare 26,2 cm x 17 cm, con un margine di almeno 2,5 cm sul lato sinistro. L'esatta posizione del marchio, quando è necessario indicarla, va specificata apponendo la dicitura "parte superiore" su ogni riproduzione. Il marchio deve poter essere riprodotto chiaramente in uno spazio di 8 cm in larghezza x 16 cm in altezza. In caso di riproduzione su carta, è sufficiente una copia. In caso di riproduzione su supporto elettronico, gli allegati devono essere in formato .jpg.

Se viene chiesta la registrazione di un marchio tridimensionale, la domanda deve contenere un'indicazione in tal senso. La riproduzione deve consistere in una riproduzione fotografica o grafica del marchio. Su un unico foglio possono essere fornite fino a sei prospettive diverse.

Se viene richiesta la registrazione a colori, la riproduzione deve essere a colori e i colori che compongono il marchio devono essere espressamente indicati. L'aggiunta del riferimento a un codice di colori riconosciuto a livello

internazionale è raccomandata. Il richiedente è libero di usare una propria descrizione dei colori.

Se è fornita una riproduzione a colori, la domanda è implicitamente una rivendicazione di colori ed è quindi considerata una domanda di registrazione di un marchio di colore. Non è possibile cambiarlo in un marchio in bianco e nero. L'unica possibilità alternativa per il richiedente è presentare una nuova domanda con una riproduzione in bianco e nero.

Se la riproduzione del marchio è in bianco e nero e contiene sfumature di grigio, il marchio è assegnato alla categoria dei marchi in bianco e nero, a meno che il richiedente lo descriva in altro modo, ad esempio fornendo un codice di colore per il grigio.

La riproduzione di un marchio di colore intrinseco deve consistere in una riproduzione del colore (o dei colori) senza contorno. In caso di più colori, devono essere specificati la proporzione e l'aspetto di ciascun colore. Se nella domanda non è presente tale indicazione, l'esaminatore notifica l'irregolarità al richiedente. Se la riproduzione contiene altri elementi, ad esempio parole o immagini, non si tratterà di un marchio di colore intrinseco.

Gli odori o i marchi olfattivi attualmente non possono essere riprodotti graficamente. Lo stesso vale per gli ologrammi.

Altri marchi

I richiedenti, nelle loro domande, possono classificare i loro marchi in modo diverso dalle categoria usate sopra. Se essi non rientrano in una delle categorie sopra menzionate (ad esempio, un marchio di posizione), saranno classificati come "altri marchi" e registrati sotto tale voce nella banca dati dell'Ufficio.

I richiedenti possono indicare la loro preferenza di classificazione nella domanda, ma la decisione al riguardo spetta all'esaminatore, fatto salvo il diritto del richiedente di impugnarla. In caso di divergenza di opinioni fra l'esaminatore e il richiedente, la scelta è fra accettare la categoria attribuita dall'esaminatore o affrontare il rigetto della domanda ai sensi della regola 3 REMC per i marchi denominativi, i marchi di colore, i marchi tridimensionali e i marchi sonori. Per le altre categorie, indicate semplicemente per facilitare la ricerca, prevarrà la scelta dell'esaminatore.

2.7.2. Descrizioni del marchio

Le descrizioni dei marchi non sono obbligatorie, ma possono essere utili per comprendere che cosa il richiedente intenda registrare. Qualsiasi descrizione fornita deve coincidere con quanto è mostrato nella riproduzione del marchio. In caso di discrepanza, il richiedente deve essere invitato a cancellare la descrizione o a modificarla per renderla conforme alla riproduzione depositata. La riproduzione in sé non può essere modificata.

2.7.3. Adeguatezza della riproduzione

La riproduzione del marchio, insieme alla descrizione eventualmente fornita, deve essere sufficiente per fare vedere e comprendere all'esaminatore ciò che si intende registrare. Un'eventuale irregolarità può essere sanata solo fornendo o modificando una descrizione. Non può essere accettata alcuna riproduzione nuova. Nella notifica di irregolarità, occorre chiarire questo aspetto.

2.8. Regola 9, paragrafo 3, REMC: lista di controllo delle condizioni formali

La domanda deve essere controllata per accertare che sia stato fornito quanto segue, ove appropriato:

i) regola 9, paragrafo 3, lettera c), REMC: una dichiarazione di rivendicazione di priorità di una o più domande depositate precedentemente, insieme alla data e al paese in cui è stata presentata la domanda precedente (o le domande precedenti);

ii) regola 9, paragrafo 3, lettera d,) REMC: una dichiarazione di rivendicazione di priorità di esposizione, corredata della denominazione dell'esposizione e della data della prima presentazione dei prodotti o servizi;

iii) regola 9, paragrafo 3, lettera a), REMC: una dichiarazione di rivendicazione di preesistenza di una o più registrazioni, in cui vanno indicati gli Stati membri nei quali o in relazione ai quali il marchio anteriore è registrato, il numero e la data a partire dalla quale la registrazione (o le registrazioni) di cui trattasi aveva (avevano) effetti, nonché i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato e per i quali è rivendicata la preesistenza;

iv) un'indicazione che la domanda riguarda la registrazione di un marchio comunitario collettivo;

v) un'indicazione della lingua in cui è stata presentata la domanda e della seconda lingua prescelta dal richiedente;

vi) la firma del richiedente o del suo rappresentante;

vii) se il marchio è a colori, l'indicazione dei colori in parole.

In caso di irregolarità in relazione a uno degli aspetti di questo elenco, al richiedente va inviata una notifica con cui lo si invita a sanare l'irregolarità entro due mesi (regola 9, paragrafo 4, REMC). Se l'irregolarità non è sanata entro tale termine, la domanda è respinta con decisione dell'esaminatore. Se, tuttavia, l'irregolarità riguarda la priorità o la preesistenza, il relativo diritto viene perduto.

2.9. L'esaminatore deve verificare se i cambiamenti di classificazione effettuati incidano sul numero di classi coperte dalla domanda e controllare quindi il pagamento di tutte le tasse relative alle classi. Se le tasse relative alle classi rimanenti non sono state pagate tempestivamente, la domanda si considera ritirata, a meno che le classi a cui l'importo versato si riferisce risultino in modo chiaro. In mancanza di altre informazioni, l'esaminatore tiene conto delle classi nell'ordine della classificazione. La domanda si considera ritirata per le classi in relazione alle quali le tasse non sono state interamente pagate.

L'esaminatore annota ciò nel fascicolo e invia al richiedente una notifica con cui gli indica in quale misura la domanda è stata respinta o considerata ritirata.

2.10. Traduzione

2.10.1. Una volta classificata la domanda, qualora sia necessaria una traduzione (ad esempio se i termini non sono contenuti in EURONICE, un controllo effettuato automaticamente), l'elenco dei prodotti e servizi e qualsiasi altro elemento di testo (quali le rivendicazioni di colori o le descrizioni) saranno inviati al Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea. L'Ufficio terrà conto della traduzione presentata dal richiedente, in particolare nella seconda lingua della domanda. Se il Centro di traduzione deve predisporre una traduzione nella seconda lingua, il richiedente deve essere consultato al riguardo quando la prima lingua non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, concedendogli un termine di due mesi entro i quali proporre cambiamenti nella traduzione. Se il richiedente non risponde entro questo termine, o se l'esaminatore considera inadeguati i cambiamenti proposti, prevale la traduzione proposta dall'Ufficio. L'esaminatore lo comunica al richiedente.
V. comunicazione del Presidente n. 5/97 del 26 settembre 1997.

2.10.2. Le traduzioni nelle altre lingue ufficiali della Comunità europea non sono trasmesse al richiedente. L'ulteriore esame viene realizzato in base alla lingua facente fede ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 3, RMC (la "lingua di riferimento"), ossia la prima lingua oppure, se questa non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, la seconda lingua.

3. CLASSIFICAZIONE

3.1. Per la classificazione dei prodotti o servizi indicati nella domanda, va applicata la versione più recente della classificazione di cui all'Accordo di Nizza (per i problemi transitori, v. oltre, al paragrafo 12.6). La regola 2 REMC prescrive al richiedente l’obbligo di fornire un elenco di prodotti e servizi, nel modo seguente:
- l'elenco dei prodotti e servizi dev’essere redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e da permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio possibilmente in un’unica classe della classificazione di Nizza;
- i prodotti e i servizi vanno raggruppati, per classi in base alla classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di appartenenza dei prodotti e servizi e indicando i gruppi nell'ordine di dette classi.

3.2. La classificazione di Nizza è costituita, per ogni classe, da titoli, note esplicative e un elenco alfabetico. I titoli delle classi sono indicazioni generali relative al settore al quale, in linea di principio, appartengono i prodotti e i servizi. Le note esplicative spiegano quali prodotti possono o no rientrare sotto i titoli delle varie classi e devono essere considerate parte integrante della classificazione. L'elenco alfabetico elenca in pratica tutti i singoli prodotti e servizi appartenenti soltanto a una classe. I richiedenti sono liberi di scegliere altre definizioni, purché siano chiare e consentano di ricondurre ogni definizione a una determinata classe della classificazione. Tuttavia, per motivi pratici (comodità di classificazione, coerenza, certezza giuridica), è opportuno incoraggiare l'uso delle definizioni della classificazione di Nizza.

3.3. L'esaminatore accetta, a fini di classificazione, le specificazioni che usano i termini di uno qualsiasi dei 45 titoli. Le specificazioni che consistono esclusivamente in "tutti i prodotti compresi nella classe X" non possono essere accettate e sono trasformate nei rispettivi titoli di classe. Nessuno dei titoli o dei termini dell'elenco alfabetico può essere respinto perché troppo vago, dato che essi consentono di classificare il termine correttamente. Ad esempio, "trasporto" è accettabile senza specificazione del tipo di prodotti da trasportare, dal momento che è contenuto nel titolo della classe 39.

Per quanto riguarda "servizi di commercio al dettaglio" o altri servizi compresi nella classe 35 limitati ad attività di vendita di prodotti, l'Ufficio applica la sentenza della CGE nella causa C-418/02 ("Praktiker"): "servizi di commercio al dettaglio" è accettabile, con o senza la specificazione della natura dell'attività di commercio al dettaglio (ad esempio, "supermercato"), sempreché sia indicato il tipo di prodotti venduti al dettaglio. Per i particolari al riguardo, v. comunicazione n. 7/05 del presidente dell'Ufficio.

3.4. Se un termine non può essere classificato in base ai titoli delle classi o all'elenco alfabetico, si devono applicare i seguenti criteri:

Prodotti

a) I prodotti finiti sono classificati, in linea di principio, secondo la loro funzione o finalità; se tale criterio non è presente nell'elenco di classi, i prodotti finiti sono classificati per analogia con altri prodotti finiti comparabili contenuti nell'elenco alfabetico. Se non ne viene trovato alcuno, vanno applicati altri criteri quali il materiale di cui sono composti i prodotti o il modo di funzionamento di questi ultimi.

b) Se i prodotti finiti sono oggetti composti multiuso, ad esempio orologi con incorporata una radio, su domanda del richiedente possono essere classificati in tutte le classi che corrispondono a ciascuna delle loro funzioni o finalità. Se tali criteri non sono presenti nell'elenco delle classi, vanno applicati altri criteri come indicato al punto a).

c) Le materie prime, non lavorate o semilavorate, sono classificate, in linea di principio, secondo il materiale di cui si compongono.

d) I prodotti destinati a far parte di un altro prodotto sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe di quel prodotto solo nei casi in cui lo stesso tipo di prodotti non possa essere usato normalmente per un altro scopo. In tutti gli altri casi, si applica il precedente punto a).

e) Quando i prodotti, finiti o non finiti, sono classificati secondo il materiale di cui sono composti e si tratta di materiali differenti, la classificazione dei prodotti ha luogo, in linea di principio, in base al materiale prevalente.

f) Le custodie adattate al prodotto che devono contenere (ad esempio, custodie per violini) sono classificate, in linea di principio, nella stessa classe del prodotto.

Servizi

g) I servizi sono classificati, in linea di principio, secondo i settori di attività specificati nei titoli delle classi di servizi e nelle rispettive note esplicative o, altrimenti, per analogia con altri servizi comparabili contenuti nell'elenco

alfabetico.

h) I servizi di noleggio sono classificati, in linea di principio, nelle stesse classi dei servizi prestati attraverso gli oggetti noleggiati (ad esempio noleggio di telefoni compresi nella classe 38).

i) I servizi che consistono in pareri, informazioni o consulenza sono classificati, in linea di principio, nelle stesse classi dei servizi corrispondenti all'oggetto del parere, delle informazioni o della consulenza, ad esempio consulenza sui trasporti (classe 39), consulenza sulla gestione di affari (classe 35), consulenza finanziaria (classe 36), consulenza nel campo della cosmesi (classe 44). Il fatto che il parere, le informazioni o la consulenza siano prestati attraverso mezzi elettronici (ad esempio il telefono o il *computer*) è irrilevante ai fini della classificazione di tali servizi.

3.5. Se l'esaminatore ritiene necessario modificare l'elenco dei prodotti e servizi, deve, se possibile, discutere la questione con il richiedente. Ove ciò sia ragionevolmente possibile, è opportuno che avanzi una proposta per una classificazione corretta. Se, tuttavia, viene presentato un elenco lungo che non è raggruppato né classificato (vecchia prassi tedesca), l'esaminatore deve limitarsi a formulare un'obiezione e a chiedere al richiedente di fornire l'elenco in una forma che rispetti la regola 2 REMC e i criteri richiamati al precedente paragrafo 3.1. In nessun caso una modifica dell'elenco di prodotti e servizi può portare a estendere l'elenco. Un titolo di classe copre tutti i prodotti e i servizi rientranti in tale classe; limitare un titolo di classe a un determinato prodotto rientrante in tale classe non costituisce un'estensione. Esempio: "Strumenti musicali" (titolo della classe 15) può essere limitato a "custodie per violini", rientrante nell'elenco alfabetico della classe 15, sebbene una custodia non sia in sé uno strumento musicale (rif.: comunicazione n. 4/03, GU UAMI 2003, pag. 10). Se il richiedente non ha indicato la classe (o le classi) dei prodotti e servizi, o lo ha fatto in modo non corretto, e l'inserimento nelle classi corrette comporta un’estensione del numero delle classi, ciò non implica un’estensione dell'elenco. Esempio 1: Una domanda concernente birra, vini e tè compresi nella classe 33 deve essere corretta in “classe 30, tè; classe 32, birra; classe 33 vino. Sebbene adesso le classi siano tre, l'elenco dei prodotti e servizi non è stato esteso. Esempio 2: una domanda per "tè" può essere modificata in "classe 5, tè medicinale; classe 30, tè". Tuttavia, una volta attribuito correttamente un numero di classe a un determinato termine, dal richiedente o con il suo consenso, ciò comporterà una limitazione dei prodotti a quelli rientranti in tale classe. Esempio 3: Un elenco "classe 30, tè" non può essere modificato in "classe 5, tè medicinale; classe 30, tè" perché ciò estenderebbe l'elenco a prodotti non coperti inizialmente.

3.6. Qualora sia necessario modificare la classificazione, il richiedente è invitato a presentare una classificazione corretta o ad accettare la proposta dell'esaminatore entro due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la domanda sarà respinta. Il rigetto riguarderà solo i prodotti o i servizi contestati dall'esaminatore.

3.7. Classificazione degli elementi figurativi

Nell'ambito della procedura di ricerca, l'esaminatore classifica tutte le domande contenenti elementi che non sono lettere o numeri in base al sistema della classificazione di Vienna, senza consultare il richiedente.

4. PRIORITÀ

4.1. Priorità nell'ambito della Convenzione (articolo 29 RMC)

Il richiedente può rivendicare la priorità di uno o più domande di marchio precedenti, ovvero di una domanda nazionale (o del Benelux) presentata in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi, o degli accordi TRIPS, uno Stato per il quale la Commissione abbia confermato la reciprocità, o una domanda di marchio comunitario. Può formulare tale rivendicazione nella domanda di marchio comunitario stessa o successivamente al deposito della domanda, nel qual caso deve presentare la dichiarazione di priorità, indicando la data e il paese in cui e per cui è stata depositata la domanda precedente, entro un termine di due mesi dalla data di deposito. La priorità può essere rivendicata per parte dei prodotti e servizi coperti dalla domanda di marchio comunitario o per parte dei prodotti e servizi della precedente domanda (o delle precedenti domande). Entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità, il richiedente deve fornire all'Ufficio il numero della domanda precedente (o delle domande precedenti), una copia della domanda precedente rilasciata dall'autorità che l'ha ricevuta in cui si attesti la data di deposito della domanda precedente ("documento sulla priorità"). In forza della decisione EX-05-5 del presidente dell'Ufficio, del 1º giugno 2005, la presentazione di tale documento sulla priorità non è necessaria quando le informazioni richieste siano messe a disposizione dell'Ufficio sul sito *web* del rispettivo ufficio nazionale. Se il documento sulla priorità non viene presentato, l'esaminatore lo cercherà dapprima sul rispettivo sito *web* e solo se le informazioni non sono disponibili richiederà il documento. Conformemente alla decisione EX-03-5, non sono necessarie copie autenticate. Se la lingua della domanda precedente non è una delle lingue dell'Ufficio, l'esaminatore concederà al richiedente un termine di tre mesi entro il quale presentare una traduzione in una delle lingue dell'Ufficio. Questo termine può essere prorogato su richiesta del richiedente, se sono forniti motivi validi. La proroga in questo caso può arrivare fino a tre mesi.

La priorità viene concessa quando il marchio della domanda precedente e quello della domanda di marchio comunitario sono gli stessi e i prodotti e servizi sono identici, o i prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario sono contenuti in quelli della domanda precedente, e il titolare in ogni caso è lo stesso. Se la domanda in sé o il diritto di priorità sono stati ceduti al richiedente il marchio comunitario, la titolarità si considera essere la stessa. L'esaminatore formula un’obiezione solo in caso di evidente discrepanza in uno di questi aspetti. La priorità può essere concessa solo quando la domanda di marchio comunitario è presentata entro sei mesi dalla domanda precedente (o dalle domande precedenti).

Se la rivendicazione di priorità non soddisfa tali requisiti, il richiedente è invitato a sanare l'irregolarità o a presentare osservazioni entro due mesi. Se

l'irregolarità non viene sanata, l'esaminatore informa il richiedente che il diritto di priorità è decaduto (regola 9, paragrafo 6, REMC) e che ha facoltà di richiedere una decisione su questa perdita di diritti ai sensi della regola 54 REMC. Se l'esaminatore non solleva alcuna obiezione, la rivendicazione di priorità viene annotata nel fascicolo.

Per fruire di un diritto di priorità, il primo deposito deve essere stato effettuato in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Inoltre, la regola 101 REMC dispone che "*Il presidente dell'Ufficio domanda all'occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non firmatario della Convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concede ai cittadini degli Stati membri della Comunità la reciprocità di trattamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento"*. Finora nella Gazzetta ufficiale dell'UAMI sono state pubblicate tre comunicazioni sull'esito di una ricerca di reciprocità realizzata dalla Commissione, ovvero per Taiwan (GU n. 2/1999, accettata), Andorra (GU n. 3/2000, accettata) e Isole Cayman (GU n. 9/2001, rifiutata per priorità).

Dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1041/2005, del 29 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, i risultati sulla reciprocità della regola 101 REMC sono limitati alla priorità ai sensi dell'articolo 29 RMC (anteriormente includevano l'articolo 5, relativo ai soggetti che possono essere "titolari del marchio comunitario").

Gli Stati e le altre entità menzionati di seguito non sono parti di alcuna convenzione applicabile in materia né beneficiano dei risultati della ricerca di reciprocità. Pertanto, le rivendicazioni di priorità basate su depositi in questi paesi devono essere respinte.

Stati indipendenti (non facenti parte della Convenzione di Parigi, dell'OMC o di accordi di reciprocità):	Altre entità (non facenti parte della Convenzione di Parigi, dell'OMC o di accordi di reciprocità):
Afghanistan (AF)	
	Samoa americane (AS)
	Anguilla (AI)
Aruba (AW)	
	Bermuda (BM)
Isole di Capo Verde (CV)	
	Isole Cayman (KY)
Isole Cook (CK)	
Eritrea (ER)	
Etiopia (ET)	
	Isole Falkland (FK)
	Guernsey (Isola del Canale della

	Manica) (GC)
	Isola di Man (IM)
	Jersey (isola del Canale della Manica) (JE)
Kiribati (KI)	
Isole Marshall (MH)	
Micronesia (Stati federati della) (FM)	
	Montserrat (MS)
Nauru (NR)	
Palau (PW)	
	Isola Pitcairn (PN)
	Sant'Elena (SH)
Somalia (SO)	
	Isole Turks e Caicos (TC)
Tuvalu (TV)	
Vanuatu (Nuove Ebridi) (VU)	
	Isole Vergini (britanniche) (VG)
Samoa occidentali (WS)	

4.2. Priorità di esposizione (articolo 33 RMC)

Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione successivamente alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi, deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito. Entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità il richiedente deve fornire all'Ufficio un attestato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità competente. Da tale attestato deve risultare che il marchio è stato effettivamente utilizzato per i relativi prodotti o servizi, la data di apertura dell'esposizione ed eventualmente quella del primo uso pubblico, se queste due date non coincidevano. L'attestato deve essere corredato di una descrizione dell'effettivo uso del marchio, debitamente certificata dall'autorità.

La priorità può essere concessa solo quando la domanda di marchio comunitario è depositata entro sei mesi dalla prima presentazione a un'esposizione riconosciuta a tal fine, ovvero un'esposizione internazionale ai sensi della Convenzione del 22 novembre 1928. Si tratta di eventi molto rari (v. comunicazione n. 1/03, GU UAMI 2003, pag. 880); l'articolo 33 non protegge la presentazione ad altre esposizioni di carattere nazionale.

5. PREESISTENZA

5.1. Nel caso in cui il richiedente, nella sua domanda, rivendichi la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati, deve in linea di principio presentare, entro tre mesi dalla data di deposito, una copia della registrazione pertinente.

5.2. Nel caso in cui la preesistenza sia rivendicata successivamente al deposito della domanda, la dichiarazione deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito. In essa il richiedente deve indicare lo Stato membro o gli Stati membri della Comunità nei quali o per i quali è rivendicata la preesistenza, la data a partire dalla quale la registrazione produceva effetti, il numero di registrazione e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato e per il quale è rivendicata la preesistenza. Tale dichiarazione deve essere corredata di una copia della registrazione pertinente.

5.3. Ai sensi della decisione EX-05-5, del 1º giugno 2005, il richiedente non è tenuto a presentare una copia della registrazione se le informazioni sono a disposizione dell'Ufficio attraverso il sito *web* del rispettivo ufficio nazionale. Se la copia della registrazione non viene presentata, l'esaminatore la cerca dapprima sul corrispondente sito *web* e la richiede solo se le informazioni non sono disponibili. Ai sensi dell'articolo 3 della decisione EX-03-5, la copia della registrazione deve consistere in una copia (sono sufficienti semplici fotocopie) della registrazione o del certificato di rinnovo o di un estratto del registro, o in un estratto del bollettino nazionale pertinente, o in un estratto o tabulato di una banca dati.

5.4. Il marchio deve essere stato registrato prima che sia avanzata la rivendicazione di preesistenza in uno Stato membro della Comunità, ivi comprese le registrazioni nel Benelux e le registrazioni internazionali ai sensi dell'Intesa o del Protocollo di Madrid che producono effetti in uno Stato membro. Una rivendicazione di preesistenza, per essere valida, richiede un'identità sotto tre profili. Il marchio registrato deve essere lo stesso di quello oggetto della domanda di marchio comunitario; i prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario devono essere identici a -o contenuti in- quelli per i quali il marchio è registrato; il titolare deve essere il medesimo. L'esaminatore solleva un'obiezione solo in caso di mancanza di identità fra i marchi. V. comunicazione del presidente n. 2/00, del 25 febbraio 2000.

5.5. "I marchi denominativi" vanno presi in considerazione sul piano generale senza riferimento al carattere con cui sono registrati. Nel verificare se i marchi denominativi sono identici, l'esaminatore non formula un'obiezione se, ad esempio, un marchio sia presentato in lettere maiuscole e l'altro in minuscole. L'aggiunta o l'eliminazione di una sola lettera in un marchio denominativo è sufficiente perché i marchi non siano considerati identici. Per quanto riguarda i marchi figurativi, l'esaminatore solleva un'obiezione se vi è un'evidente differenza nell'aspetto dei marchi.

5.6. Le imprese controllate o consociate del richiedente non sono da considerarsi titolari identici al richiedente.

5.7. Il richiedente può rivendicare la preesistenza per parte dei prodotti e servizi coperti dalla domanda di marchio comunitario o parte dei prodotti e servizi della registrazione precedente (o delle registrazioni precedenti). Di fatto, la rivendicazione di preesistenza sarà valida nella misura in cui esista una sovrapposizione fra i prodotti e servizi della domanda e la registrazione a cui si

fa riferimento. Il richiedente non è tenuto a specificare tali prodotti e servizi, ma può semplicemente rivendicare la "preesistenza per tutti i prodotti presenti nel marchio anteriore nella misura in cui siano presenti anche nella domanda" (rivendicazione generica di preesistenza).

5.8. L'esame delle rivendicazioni di preesistenza è limitato ai requisiti formali e, quanto al requisito della triplice identità, solo all'identità dei marchi. Se la rivendicazione della preesistenza non soddisfa questi requisiti formali, o in caso di mancanza di identità fra i marchi, va inviata una comunicazione con cui si invita il richiedente a sanare l'irregolarità o a presentare osservazioni entro due mesi. Se l'irregolarità non è sanata come richiesto, l'esaminatore informa il richiedente che il diritto alla preesistenza è decaduto (regola 9, paragrafo 7, REMC) e che ha facoltà di chiedere l'adozione di una decisione sulla perdita di diritti ai sensi della regola 54 REMC. Non appena la rivendicazione di preesistenza è regolarizzata, l'esaminatore la accetta informandone l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato (regola 8, paragrafo 3, REMC).

6. RICERCA

6.1. Le domande a cui è stata attribuita una data di deposito e che sono state correttamente classificate sono inviate agli uffici nazionali che hanno dichiarato di partecipare al sistema di ricerca.

Per i marchi depositati a partire dal 10 marzo 2008 (o, in caso di registrazioni internazionali, per le domande trasmesse all'UAMI dall'OMPI successivamente a questa data), saranno applicabili le seguenti regole:

- le relazioni di ricerca comunitarie dovranno essere predisposte in ogni caso, mentre le relazioni di ricerca nazionali saranno redatte soltanto su esplicita richiesta del richiedente.
- Perché la richiesta di ricerche nazionali sia valida, dovrà essere versata un'apposita tassa per ciascun ufficio nazionale partecipante (16 uffici nel marzo 2008[1]). La tassa di ricerca facoltativa ammonta a 192 €. Tale importo risulta dalla moltiplicazione dell'importo unitario di 12 € per il numero di uffici nazionali (16) partecipanti al sistema di ricerche facoltative.
- Le relazioni di ricerca nazionali saranno preparate a cura degli uffici che hanno scelto di partecipare al nuovo sistema. Il periodo concesso agli uffici per redigere le ricerche è stato ridotto da tre a due mesi.
- Una richiesta di ricerche nazionali implica che tutti gli uffici nazionali partecipanti siano tenuti a svolgere la ricerca e che dovrà essere versata una tassa per ciascuna ricerca (cosiddetto principio del "tutto o nulla", nel senso che il richiedente non può scegliere che la ricerca sia effettuata soltanto in alcuni paesi degli uffici partecipanti, escludendo gli altri).
- Il formato delle relazioni di ricerca è stato armonizzato.

[1] Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Spagna, Svezia e Regno Unito.

- Le relazioni di ricerca nazionali dovranno essere conformi alla regola 5 *bis* del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione[2] e contenere almeno le seguenti informazioni:

a) il nome dell'ufficio nazionale che ha effettuato la ricerca;

b) il numero delle domande o delle registrazioni di marchi menzionate nella relazione di ricerca;

c) la data delle domande ed eventualmente la data di priorità delle domande o delle registrazioni di marchi menzionate nella relazione di ricerca;

d) la data di registrazione dei marchi menzionati nella relazione di ricerca;

e) il nome e l'indirizzo del titolare delle domande o registrazioni di marchi menzionati nella relazione di ricerca;

f) una riproduzione dei marchi richiesti o registrati menzionati nella relazione di ricerca;

g) un'indicazione delle classi, secondo la classificazione dell'accordo di Nizza, per le quali il marchio nazionale precedente è stato richiesto o registrato o dei prodotti e servizi per i quali i marchi menzionati nella relazione di ricerca sono stati richiesti o registrati.

Domanda di marchio comunitario

- La richiesta può essere fatta soltanto contestualmente al deposito della domanda di registrazione. Il modulo di domanda ufficiale dell'UAMI e i moduli per il deposito elettronico saranno modificati al fine di includervi questa opzione.
- Il termine ultimo per il pagamento coincide con il termine indicato per il versamento della tassa di base, ossia un mese dalla data di deposito presso l'UAMI. In caso di pagamento tardivo o di mancato pagamento della tassa di ricerca nazionale, la richiesta si considera come non depositata e viene predisposta soltanto la relazione di ricerca comunitaria.
- Il pagamento può essere effettuato con una qualsiasi delle modalità accettate dall'UAMI per le domande di registrazione di marchio comunitario (attualmente: bonifico bancario, conto corrente o pagamento elettronico).

6.2. In relazione a ciascuna domanda, viene effettuata una ricerca comunitaria: i) delle domande di marchio comunitario con data di deposito o data di priorità anteriore a quella della domanda in questione e ii) dei marchi comunitari già registrati. La ricerca è intesa a individuare marchi anteriori depositati per la stessa classe o classi considerate attigue dall'Ufficio (v. elenco nella comunicazione n. 4/99, GU UAMI 1999, pag. 1140).

6.3. La relazione di ricerca comunitaria è inviata al richiedente con una lettera standard, con accluse le relazioni di ricerca ricevute dagli uffici nazionali. Nel contempo, l'Ufficio trasmette una comunicazione ai titolari dei marchi comunitari anteriori citati nella relazione di ricerca.

[2] Modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione.

7. IMPEDIMENTI ASSOLUTI

7.1. Principi generali

7.1.1. Obiezione motivata

Quando l'esaminatore rileva l'esistenza di un impedimento assoluto, emette un'obiezione motivata nella quale specifica tutti i singoli impedimenti alla registrazione riscontrati, fornendo una motivazione chiara e distinta per ciascuno di essi separatamente. Le obiezioni graduali o la cosiddetta tattica dello spezzettamento, ossia ad obiezioni mosse un po' per volta, devono essere evitate. In molti casi, alcuni impedimenti si sovrappongono, come ad esempio la mancanza di carattere distintivo e il carattere descrittivo [articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC]; neppure in questo caso gli impedimenti possono essere mescolati, ma devono ricevere ciascuno una motivazione separata. In particolare, nel caso di marchi denominativi che hanno un significato semantico, l'esame partirà dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, mentre l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC sarà affrontato in un paragrafo distinto, menzionando chiaramente se la mancanza di carattere distintivo derivi dalle stesse considerazioni o da considerazioni distinte da quelle che hanno portato a ritenere il marchio descrittivo.

Per rifiutare un marchio comunitario, è sufficiente che uno degli impedimenti di cui all'articolo 7 RMC si applichi anche in una parte soltanto della Comunità. Tuttavia, è auspicabile che gli esaminatori elenchino tutti gli impedimenti ragionevolmente applicabili, non essendo ammissibile sostituire gli impedimenti in una fase successiva, se non nel caso in cui il richiedente sia sentito nuovamente riguardo al nuovo impedimento; ciò si applica anche in fase di ricorso e nel caso di una sostituzione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC o viceversa.

Può verificarsi che gli argomenti addotti dal richiedente o una limitazione (ritiro parziale) dell'elenco di prodotti e servizi possano rendere applicabile un altro impedimento; in tal caso, al richiedente deve essere nuovamente offerta l'opportunità di presentare le proprie osservazioni al riguardo.

7.1.2. Dialogo con il richiedente

Nello svolgimento del procedimento di esame, l'esaminatore deve privilegiare il dialogo e non lo scontro con il richiedente.

In ogni fase del procedimento, l'esaminatore deve valutare attentamente le osservazioni presentate dal richiedente e considerare altresì di propria iniziativa nuovi fatti o argomenti che vadano a favore dell'accettazione del marchio, poiché la domanda può essere rifiutata solo se, al momento in cui la decisione è presa, l'esaminatore sia convinto che l'obiezione è fondata. Anche dinanzi al Tribunale di primo grado l'Ufficio deve addurre tutti gli argomenti che vanno a favore dell'accettazione del marchio (v. sentenza del TPG nella causa T-379/03, "Cloppenburg").

Se il richiedente non ha presentato osservazioni, e sempreché l'esaminatore non abbia accertato d'ufficio l'esistenza di motivi che potrebbero indurlo a modificare il proprio punto di vista, la domanda viene respinta con una comunicazione che conferma l'obiezione, dichiara che la domanda è respinta e avverte il richiedente che ha facoltà di presentare ricorso. Non è corretto limitare la decisione definitiva di rigetto a un rinvio ai "motivi indicati nell'obiezione".

Se il richiedente contesta i motivi indicati nella comunicazione originaria, la procedura di rigetto deve iniziarsi ribadendo la motivazione originale, per poi passare alla confutazione degli argomenti del richiedente.

Se per l'esaminatore è necessario fornire nuovi fatti o argomenti a sostegno della decisione di rigetto, deve concedere al richiedente l'opportunità di presentare osservazioni al riguardo prima dell'adozione della decisione definitiva.

Qualora il richiedente cerchi di superare l'obiezione limitando l'elenco dei prodotti e servizi, è possibile che ciò renda applicabile un nuovo impedimento (ad esempio, esistenza di un carattere ingannevole oltre che del carattere descrittivo), ma in questo caso deve essere sollevata un'altra obiezione, al fine di dare al richiedente l'opportunità di formulare le proprie osservazioni su tutti gli impedimenti ritenuti pertinenti.

Le limitazioni della specificazione sottoposte a condizione - ad esempio, a condizione che l'esaminatore accetti la parte restante di un elenco di prodotti e servizi - non sono valide. È tuttavia possibile che il richiedente chieda il parere dell'esaminatore per sapere se un elenco modificato possa essere considerato accettabile. In questo caso, l'esaminatore ha due possibilità: può dichiarare la sua disponibilità ad accettare le specificazioni modificate e, a tal fine, invitare il richiedente a dichiarare formalmente una limitazione, oppure può rifiutare direttamente la domanda per gli altri prodotti e servizi, nel qual caso è improbabile che il richiedente proponga ricorso.

Per quanto riguarda la prova dell'acquisizione del carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 3, RMC), il richiedente ha il diritto di chiedere in subordine la registrazione adducendo la prova del carattere distintivo acquisito. Se l'esaminatore intende accettare il marchio in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMC, il rigetto conterrà nel contempo una spiegazione del motivo per cui il marchio non è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, RMC e una dichiarazione sulla possibilità di presentare ricorso. Il richiedente può quindi ricorrere contro questa decisione al fine di chiedere la registrazione senza la menzione che essa è basata sulla capacità distintiva acquisita. Quando l'esaminatore intende rifiutare il marchio, il rigetto deve contenere una spiegazione del motivo per cui il marchio è soggetto a uno degli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMC (nella misura in cui possano essere superati attraverso la prova del carattere distintivo acquisito), nonché una spiegazione separata del motivo per cui non viene accolta la rivendicazione del richiedente riguardo al carattere distintivo acquisito.

7.1.3. Criteri europei

L'articolo 7, paragrafo 1, RMC è una disposizione comunitaria e va interpretato in base a criteri europei uniformi. Non è corretto applicare criteri diversi in materia di carattere distintivo, basati su tradizioni nazionali diverse, o applicare standard diversi, cioè più blandi o più severi, per la violazione dell'ordine pubblico o del buon costume, a seconda del paese di cui si tratti.

Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2, RMC esclude la registrazione di un marchio se un impedimento esiste anche soltanto per una parte della Comunità.

Ciò significa che, ai fini di un rigetto, è sufficiente che il marchio sia descrittivo o privo di carattere distintivo in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea, a prescindere dall'estensione del rispettivo Stato membro o dal numero di abitanti. È altresì sufficiente per l'applicazione dell'impedimento relativo al carattere ingannevole o alla violazione del buon costume che il significato ingannevole, offensivo o blasfemo della parola sia tale soltanto in una lingua particolare della Comunità europea, o sia dovuto a una particolare situazione di uno Stato membro (ad esempio, un termine blasfemo in relazione alla religione praticata solo in uno Stato membro).

Allorché un'obiezione non è basata su un significato semantico di una parola, l'impedimento riguarda di norma l'intera Comunità. Tuttavia, la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, la prassi commerciale, l'uso o la rilevanza dei prodotti e servizi rivendicati può essere diversa nell'ambito dell'Unione europea.

7.1.4. Criteri irrilevanti

Spesso i richiedenti avanzano argomenti già dichiarati irrilevanti dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia. Tali argomenti devono essere respinti menzionando i rispettivi passaggi di quelle sentenze.

Termine non usato

Il fatto che non possa essere accertato un uso descrittivo del termine richiesto è irrilevante. L'esame ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC va effettuato in termini probabilistici (assumendo che il marchio venga usato sui -o in relazione ai- prodotti o servizi rivendicati); dal tenore dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC discende chiaramente che è sufficiente che i marchi "possano servire" per designare caratteristiche dei prodotti e servizi.
Rif.: sentenza della CGE nella causa C-191/01, "Doublemint", punto 33.

Assenza di un imperativo di disponibilità

Di frequente i richiedenti argomentano che gli altri operatori non hanno bisogno del termine richiesto, in quanto avrebbero la possibilità di usare indicazioni più dirette e obiettive o avrebbero a loro disposizione dei sinonimi per descrivere le rispettive caratteristiche dei prodotti. Tutti questi argomenti

devono essere respinti in quanto irrilevanti.

Sebbene alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC vi sia un interesse pubblico affinché i termini descrittivi non siano registrati come marchi, in modo da rimanere a libera disposizione di tutti i concorrenti, non è necessario che l'Ufficio dimostri l'esigenza, presente o futura, o un interesse concreto di terzi a usare il termine descrittivo richiesto (insussistenza di un *Freihaltebedürfnis*, ossia di un concreto imperativo di disponibilità) (v. sentenze della CGE nelle cause C-108/97, "Chiemsee", punto 35, e C-363/99, "Postkantoor", punto 61).

Monopolio di fatto

Il fatto che il richiedente sia l'unico operatore a offrire i prodotti e servizi in relazione ai quali il marchio è descrittivo non ha rilevanza ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC. Tuttavia, in questo caso, è più probabile che il richiedente ottenga un risultato positivo dimostrando l'acquisizione del carattere distintivo.

Il fatto che esistano sinonimi o altri modi, anche più comuni, per esprimere il significato descrittivo è irrilevante (v. sentenza della CGE nella causa C-265/00, "Biomild", punto 42).

Termine non "esclusivamente descrittivo"

Allorché un richiedente sostiene che il segno non è "esclusivamente descrittivo", occorre ribattere che si tratta di una interpretazione non corretta dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC. La parola "esclusivamente" di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC si riferisce ai termini di cui è composto il marchio, non al significato descrittivo (v. sentenza della CGE nella causa C-191/01, "Doublemint", punto 33).

Duplice significato

Un argomento avanzato di frequente dai richiedenti è quello secondo cui i termini richiesti avrebbero più di un significato, uno dei quali non sarebbe descrittivo dei prodotti. Tale argomento deve essere respinto. Ai fini di un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, è sufficiente che almeno uno dei possibili significati del termine sia descrittivo (rif.: sentenza della CGE nella causa C-191/01, "Doublemint", punto 32; principio in seguito confermato dalla sentenza della CGE nella C-363/99, "Postkantoor", punto 97).

Rilevanza ancor minore ha il fatto che uno dei significati si applichi a un campo completamente diverso (dato che l'esame deve incentrarsi sui prodotti e servizi rivendicati); ad esempio per le chitarre è irrilevante che "Rockbass" sia anche una specie di pesce o che, in un marchio denominativo composto, uno dei singoli elementi abbia di per sé diversi significati intrinseci, dato che l'esame deve basarsi sul marchio nel suo insieme. Anche in quei casi, il richiamo alle sentenze "Doublemint" e "Postkantoor" è a maggior ragione

pertinente.

7.1.5. Portata delle obiezioni sui prodotti e servizi

Quasi tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione, in particolare quelli più pertinenti della mancanza di carattere distintivo, del carattere descrittivo, del carattere generico e del carattere ingannevole, devono essere valutati in relazione ai prodotti e servizi concretamente rivendicati.

Per quanto riguarda il carattere distintivo, un'obiezione va mossa per quei prodotti e servizi per i quali il termine sia direttamente descrittivo, nonché per un termine generico che copra vari termini, uno dei quali designi le caratteristiche dei prodotti e dei servizi. Ad esempio, "EUROHEALTH" deve essere rifiutato per "assicurazioni" nel loro insieme e non solo per le assicurazione mediche (v. sentenza del TPG nella causa T-359/99, "Eurohealth", punto 33).

Un'obiezione va mossa anche per quei prodotti e servizi collegati in modo diretto a quelli a cui si riferisce il significato descrittivo. Inoltre, se il significato descrittivo riguarda un'attività complessa che comporta l'uso di diversi prodotti o servizi menzionati separatamente nella specificazione, l'obiezione li riguarda tutti (v. sentenza nella causa T-355/00, "Tele Aid", per una serie di prodotti e servizi collegati o applicati all'offerta di assistenza a distanza agli automobilisti).

È possibile rivendicare prodotti e servizi come cosiddetti prodotti o servizi ausiliari, nel senso che sono idonei a essere impiegati con prodotti o servizi principali o a facilitare l'uso di questi ultimi. Di solito, ciò riguarda la carta e i manuali d'istruzione, per i prodotti ai quali appartengono o con cui sono imballati, la pubblicità e le riparazioni. L'altra faccia della medaglia è che questi prodotti o servizi ausiliari sono suscettibili della medesima obiezione riguardo alla mancanza di carattere distintivo o sul carattere descrittivo, a meno che questi prodotti e servizi ausiliari non siano contenuti nell'elenco di prodotti e servizi.

7.1.6. Tempestività dell'obiezione

Si è rilevato come le obiezioni debbano essere formulate il più rapidamente e nel modo più completo possibile. Tuttavia, in casi eccezionali, l'Ufficio è tenuto a riaprire la procedura di esame quando l'accettazione del marchio costituirebbe un chiaro errore. Ciò può accadere in ogni momento prima della registrazione o anche dopo la pubblicazione e può essere la conseguenza di osservazioni di terzi (articolo 41 RMC) o anche avvenire d'ufficio. Ad esempio, se una domanda è respinta con decisione definitiva, l'esame di una domanda analoga alla quale si applicano le medesime considerazioni può essere riaperto (rif. a titolo di esempio: sentenza del TPG nella causa T-289/02, "Telepharmacy Solutions").

7.2. Rapporto fra i vari impedimenti

L'obiezione e, nella fase finale, la decisione di rigetto devono menzionare tutti gli impedimenti pertinenti, ciascuno dei quali deve essere motivato separatamente. In particolare, al fine di evitare confusione in ordine al punto se il rigetto sia basato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC o sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC o su entrambe le disposizioni, ciascun impedimento deve essere trattato in un paragrafo separato. Occorre evitare di valutare gli impedimenti in modo frammentario durante la procedura di esame. Se, tuttavia, il richiedente modifica il marchio in modo tale che divenga applicabile un nuovo impedimento, quest'ultimo deve essere indicato. Tale ipotesi si verifica, ad esempio, quando il richiedente limita l'elenco dei prodotti e servizi in un modo tale da far diventare il marchio ingannevole.

Allo stesso modo, quando una domanda è stata giudicata dalle Commissioni di ricorso o, infine, dal Tribunale di primo grado, e il fascicolo è rimesso all'esaminatore per l'ulteriore proseguimento, l'esame sarà limitato agli impedimenti già in discussione, anche quando, a rigor di termini, gli effetti del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale siano limitati. La ragione risiede nell'esigenza di economia procedurale e nella necessità di conferire un'efficacia pratica (*effet utile*) alla sentenza del Tribunale.

Qualora siano addotti diversi impedimenti, il richiedente deve superarli tutti. Per motivi di economia procedurale, la decisione in tal caso può essere basata sull'impedimento che non è stato superato, dato che è sufficiente l'esistenza di un solo impedimento (rif.: sentenza della CGE nella causa C-104/00 P, "Companyline", punto 28).

Se un marchio è descrittivo, il carattere descrittivo deve essere la prima questione affrontata nell'obiezione e nell'eventuale rigetto finale.

Se il significato descrittivo è immediatamente percepito dal pubblico di riferimento, il marchio è anche privo di carattere distintivo. Un termine che trasmetta un messaggio puramente informativo sui prodotti o servizi non è idoneo a distinguere i prodotti o servizi in base alla loro origine commerciale.

In questi casi, va specificato che, per gli stessi motivi, il marchio è anche privo di carattere distintivo (rif.: sentenza della CGE nella causa C-363/99, "Postkantoor", punto 86).

Se in un caso del genere il significato descrittivo non è accertato, oppure non è accertato per tutti i prodotti o servizi, il marchio deve logicamente essere accettato sotto il profilo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC.

I successivi capitoli delle presenti direttive riguarderanno, in primo luogo, il carattere descrittivo (per quanto concerne i marchi denominativi, composti da un singolo termine o da una combinazione di termini descrittivi), in secondo luogo le combinazioni di termini descrittivi con termini non descrittivi, ma non distintivi o con elementi figurativi non distintivi, e in terzo luogo i marchi non distintivi (marchi denominativi, compresi slogan e termini elogiativi, elementi figurativi, altri tipi di marchi).

7.3. Carattere descrittivo [articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC]

7.3.1. Categorie

I marchi descrittivi sono i marchi che si limitano a fornire informazioni sui prodotti e servizi di cui trattasi. Per essere tale, un marchio deve essere costituito *esclusivamente* da un contenuto descrittivo. Se in esso sono presenti elementi ulteriori non descrittivi, l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC dev'essere esclusa.

Il **criterio di riferimento** è il comune intendimento della parola in questione.

Tale comune intendimento può essere confermato da **voci di dizionario**, da esempi dell'uso descrittivo del termine tratti da **siti** Internet o da un **evidente comune intendimento** del termine. Sotto tale aspetto, affinché l'esaminatore rifiuti il marchio, non è necessario che dimostri che la parola è, in quanto tale, un vocabolo contenuto nel dizionario. Specie quando si tratti di un termine composto, i dizionari non menzionano tutte le combinazioni possibili. Ciò che rileva è il significato ordinario e comune. Inoltre, le parole usate in una terminologia specialistica per designare le rispettive caratteristiche pertinenti dei prodotti e dei servizi devono essere considerate descrittive. In questi casi, non è necessario dimostrare che il termine sia immediatamente palese per i consumatori di riferimento ai quali i prodotti e servizi sono rivolti, basta che il termine sia effettivamente usato, e inteso ad essere usato, in modo descrittivo. Il motivo è che il valore informativo di un'informazione non è attenuato dal fatto che persone prive di conoscenza del settore nel quale le informazioni devono essere diffuse non lo capiscano o non possano ricondurlo al giusto contesto.

Una seconda categoria di termini descrittivi è costituita dai termini consistenti in **abbreviazioni**. Per rifiutarli, l'esaminatore deve dimostrare non solo che l'abbreviazione, in realtà, è un composto di termini di per sé puramente descrittivi, ma inoltre che questa abbreviazione è comunemente usata o almeno compresa dagli esperti di settore come abbreviazione che identifica i prodotti per le loro caratteristiche, anziché come abbreviazione usata solo da uno o due operatori per designare i propri prodotti. Anche in questo gruppo di casi, se l'abbreviazione è generalmente accettata in un campo pertinente, non è necessario dimostrare che il consumatore finale comprenda l'abbreviazione. Esempio: LITT è descrittivo per alcune apparecchiature mediche perché usato come abbreviazione nella letteratura medica per "laser-induced thermo therapy" (termoterapia laser-indotta) (v. procedimento CD, C 573).

Una terza categoria di termini descrittivi è costituita da termini che sono, per così dire, **descrittivi di diritto**, perché la natura descrittiva del termine è stata specificata nel diritto comunitario o in un altro strumento giuridico vincolante o che deve essere preso in considerazione dall'Ufficio. Tale categoria comprende tutte le indicazioni geografiche registrate, nonché i nomi internazionali non esclusivi. In quest'ambito, tutte le indicazioni geografiche registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio e dei

regolamenti riguardanti i vini o gli alcolici, o ai sensi degli accordi bilaterali conclusi dalla CE con paesi terzi quali l'Australia, il Sudafrica e il Cile, devono essere respinte. Alcune di esse non specificano in realtà regioni o città esistenti, ma sono state dichiarate geografiche per legge. Esempi: Vinho verde, Cava. Inoltre, rientrano in questa categoria nomi internazionali non esclusivi protetti dall'Organizzazione mondiale della sanità al fine di identificare sostanze medicinali attraverso termini unici accettati a livello internazionale.

L'interesse pubblico alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC è quello di impedire la creazione di diritti esclusivi su termini puramente descrittivi che anche altri operatori potrebbero volere usare, e che termini aventi un valore puramente informativo non siano riservati a un unico operatore (ferma restando, ovviamente, la possibilità di ottenere la registrazione attraverso la prova dell'acquisizione della capacità distintiva). Tuttavia, non è necessario per l'esaminatore dimostrare che esiste già un uso descrittivo da parte dei concorrenti del richiedente il marchio comunitario. Né l'esaminatore è tenuto ad accertare che operatori terzi, in futuro, potrebbero avere un interesse specifico all'uso del termine come termine descrittivo. In questo senso, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-108/97, "Chiemsee", ha espressamente dichiarato inesistente il cosiddetto *Freihaltebedürfnis* (imperativo di disponibilità). Da ciò discende, in particolare, che se una parola è descrittiva nel suo significato ordinario e comune, questo impedimento non può essere superato dimostrando che il richiedente è l'unico soggetto a fabbricare o in grado di fabbricare i prodotti in questione. Ad esempio, se un marchio per birra è composto esclusivamente dal nome della città nella quale è preparata la birra, e se il nome della città è conosciuto al pubblico come nome di località, non ha rilevanza che il richiedente del marchio sia l'unico produttore in quella città e che sia improbabile che altri concorrenti si stabiliscano in quella città perché per vari decenni non lo hanno fatto. In tal senso, inoltre, non è appropriato far dipendere i criteri di valutazione del carattere descrittivo dal numero di concorrenti che potrebbero essere interessati (nel senso che "quanto minore è il numero di concorrenti, tanto maggiore deve essere il carattere descrittivo del marchio perché questo venga rifiutato").

Si possono menzionare le seguenti **sottocategorie** dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC.

Specie di prodotti
- I prodotti o i servizi stessi, ossia il loro tipo o la loro natura. Con ciò si intendono anche i termini generici. Esempi: banca per servizi finanziari, Universaltelefonbuch per un elenco telefonico universale.

Qualità
- Include i termini elogiativi, siano essi relativi alla qualità superiore dei rispettivi prodotti o evocativi della loro qualità intrinseca. Copre termini quali "light", "extra", "fresh", "hyper light" per prodotti che possono essere estremamente leggeri (R 1215/00-3).

Quantità
- Include le indicazioni della quantità in cui i prodotti sono di solito venduti, ad esempio "pacco da sei" per birra, "un litro" per le bevande, "100" (grammi) per le barrette di cioccolato, "2000" per la dimensione del motore di automobili. Rilevano solo le misurazioni delle quantità pertinenti nel commercio, non quelle ipoteticamente possibili.

Destinazione
- La destinazione può essere il modo o il metodo con cui un prodotto o servizio deve essere usato o applicato o la sua funzione, ivi compresa la finalità d'uso. Questo motivo di obiezione viene spesso ignorato; in particolare, è errato ridurre l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC a indicazioni generiche come la natura dei prodotti e dei servizi stessi. Da respingere su questa base: "Inhale" per prodotti farmaceutici che possono essere inalati (v. procedimento R 6/00-2), "Therapy" per strumenti di massaggio (v. procedimento R 144/99-3). L'obiezione si applica anche agli accessori. Un termine descrittivo del tipo di prodotti lo sarà anche della destinazione degli accessori di quei prodotti. Pertanto, "New Born Baby" può essere oggetto di obiezione per gli accessori per bambole e "Rockbass" per accessori di chitarre rock (v. sentenza del TPG nella causa T-315/03).

Valore
- Riguarda sia il prezzo (alto o basso) da pagare sia il valore in termini di qualità. Vi rientrano quindi non solo le espressioni come "extra" o "top", ma anche quelle come "economico" o "di più per il tuo denaro", nonché le espressioni che nel linguaggio parlato indicano prodotti superiori per qualità, quali ad esempio "premium".

Provenienza geografica
- V. oltre, al paragrafo 7.6.5

Epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
- Vi rientrano espressioni riguardanti il periodo in cui i servizi sono prestati, vuoi espressamente ("notizie della sera", "24 ore") vuoi in modo usuale (24/7). Ciò include anche l'epoca in cui i prodotti sono fabbricati, se ha rilevanza per i prodotti ("vendemmia tardiva" per vino). Il numero "1998" sarebbe pertinente per il vino, in quanto indicherebbe l'anno di vendemmia, ma non per il cioccolato.

Altre caratteristiche dei prodotti
Sono da intendervi ricomprese anche le altre caratteristiche dei servizi. Questa sottocategoria dimostra che l'elenco di cui sopra, menzionato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, è solo esemplificativo. Qualsiasi caratteristica pertinente dei prodotti e dei servizi può portare a un rifiuto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC.
Esempi di "altre caratteristiche":
- l'oggetto: "Elektronika" per fiere ed esposizioni (sentenza del TPG nella causa T-32/00)
- la definizione del cliente di riferimento: "bambini" o "ellos" (sentenza del TPG nella causa T-219/00) per articoli d'abbigliamento.

Questa sottocategoria riguarda inoltre le caratteristiche tecniche dei prodotti che non rientrano nelle sottocategorie precedenti, ad esempio "Trustedlink" per prodotti e servizi nel settore informatico, intesi a garantire un collegamento sicuro (trusted - affidabile) (sentenza del TPG nella causa T-345/99).

Categorie di marchi

7.3.2. Unica parola

I termini descrittivi devono essere rifiutati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC. Sono descrittivi i termini composti da segni o indicazioni che "in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

I termini descrittivi consistono in informazioni obiettive sulle caratteristiche dei prodotti e servizi, tali da distinguerli in base alla loro natura (anziché la loro provenienza commerciale) da prodotti e servizi identici o simili e consentire al consumatore di operare la propria scelta in relazione alla qualità intrinseca, alla funzione, al tipo o ad altre caratteristiche dei prodotti e servizi, piuttosto che alla loro provenienza commerciale. Per tale motivo, i termini descrittivi non sono idonei a soddisfare la funzione di un marchio. Per lo stesso motivo, l'impedimento si applica a prescindere dal fatto che il termine in questione sia già usato da altri concorrenti in modo descrittivo per i rispettivi prodotti e servizi.

Il termine non deve essere la definizione precisa ed esatta di una caratteristica particolare dei prodotti. È sufficiente per un rifiuto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC che vi sia una relazione sufficientemente diretta e concreta fra il termine e i prodotti e servizi (v. sentenze del TPG nella causa T-106/00, "Streamserve", punto 40, e nella causa T-173/03, "Nurseryroom", punto 20).

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC riguarda anche le definizioni scientifiche di caratteristiche dei prodotti o servizi, ma non si limita ad esse. Devono essere respinti anche i termini non scientificamente corretti, ma che, dal punto di vista del pubblico riferimento, hanno un significato puramente informativo. Non solo i marchi, ma anche i messaggi descrittivi sono di solito brevi e facili da cogliere. I consumatori non tendono a compiere analisi dettagliate o complesse delle indicazioni sui prodotti con i quali vengono a contatto, e ciò vale anche per le indicazioni descrittive.

In particolare:
Il marchio è descrittivo qualora per il pubblico generale (se i prodotti sono destinati a quest'ultimo) o per un pubblico specializzato (indipendentemente dal fatto che i prodotti siano rivolti anche al pubblico generale) il marchio abbia un significato descrittivo. Su questa base si devono rifiutare:
- SnTEM per prodotti fabbricati in stagno temprato (sentenza del TPG nella

causa T-367/02);
- Cupuaçu per prodotti alimentari che possono contenere questo frutto amazzonico (v. procedimento CD,764C);

Sono inoltre descrittivi i termini che indicano caratteristiche desiderabili dei prodotti e servizi. Esempi:
- Extra (rifiutato XTRA, v. procedimento R 20/97-3, GU UAMI 1998, pag. 1044)
- TOP (v. procedimento R 314/99-1, GU UAMI 2003, pag. 282)
- PRIMA (v. procedimento R 83/99-2, GU UAMI 2000, pag. 1346)
- LITE (sentenza del TPG nella causa T-79/00).

Tali termini sono esclusi dalla registrazione per quasi tutti i prodotti e servizi. Tuttavia, è importante distinguere i termini elogiativi nel senso che descrivono, sebbene in termini generali, caratteristiche desiderabili dei prodotti e servizi, come economico, conveniente, di alta qualità ecc., che sono esclusi dalla registrazione, dai termini elogiativi in un senso più ampio, non specificamente riferiti ai prodotti e servizi, ma a vaghe connotazioni positive o alla persona dell'acquirente o al fabbricante dei prodotti.

Non descrittivi

- BRAVO (v. sentenza della CGE nella causa C-517/99, "BRAVO") (chi dice "BRAVO" a chi, chi loda cosa?)
- Best Partner (v. procedimento R 278/00-1); al riguardo, da non seguire: sentenza del TPG nella causa T-360/00, "ULTRA PLUS"

La relazione fra il marchio e il significato descrittivo deve essere concreta, diretta e senz'altra riflessione (rif.: sentenza del TPG nella causa T-345/99, "Trustedlink", punto 35). Deve esistere una relazione sufficientemente determinata fra i prodotti e servizi e il marchio (rif.: sentenza del TPG nella causa T-219/00, "Ellos", punto 35).

D'altro canto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi riguardo a talune caratteristiche dei prodotti. Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti (richiamo a sentenza del TPG nella causa T-135/99, "Cine Action", punto 29).

La linea di demarcazione è difficile da tracciare. Termini suggestivi sono quelli che suggeriscono alcune caratteristiche dei prodotti senza realmente descriverli, ma va ricordato che è sufficiente per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC che esista una relazione sufficientemente diretta fra il marchio e i prodotti. Un termine suggestivo che si può registrare è, ad esempio, "Tee campaign", che suggerisce una campagna pubblicitaria per il tè. I termini allusivi possono essere descritti come giochi di parole. Ad esempio, "it is only lunch" è allusivo per agenzie matrimoniali perché è l'opposto di ciò che il cliente si aspetta.

Per quanto riguarda la base di riferimento,
- lingua,

- dizionario,
si applicano i principi che seguono:

Il marchio deve essere respinto se è descrittivo in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, a prescindere dalla dimensione della popolazione del rispettivo paese (v. in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, RMC e sentenza del TPG nella causa T-91/99, "Options"). L'obiezione deve specificare chiaramente la lingua o le lingue interessate, che rende (rendono) applicabile l'impedimento almeno per gli Stati membri in cui questa lingua è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali ed esclude la trasformazione per tale Stato membro (v. regola 45, paragrafo 4, REMC).

Anche una ricerca su Internet è un valido mezzo per provare il significato descrittivo, in particolare per i termini nuovi o le parole di uso comune, ma occorre valutare attentamente se la parola sia effettivamente utilizzata in modo descrittivo, dato che spesso la differenza fra l'uso descrittivo e l'uso come marchio su Internet è incerta e Internet contiene una gran quantità di informazioni o dichiarazioni non strutturate e non verificate.

7.3.3. Due parole

Poiché ai fini di un rifiuto non è necessario dimostrare che il marchio figuri in un dizionario o che sia effettivamente usato in modo descrittivo, il marchio deve essere respinto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC anche se composto da due termini descrittivi per i quali non sia possibile dimostrare che sono stati usati insieme, ma accostati in modo grammaticalmente corretto ed effettivamente compresi nel loro significato descrittivo. Ciò si applica quando i due termini creano un nuovo significato descrittivo, o si rafforzano l'un l'altro nel loro significato descrittivo.

La verifica da compiere è la seguente: come regola generale, la semplice combinazione di elementi, ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi, resta di per sé descrittiva di tali caratteristiche. Il semplice fatto di accostare elementi siffatti senza apportarvi alcuna modifica insolita, segnatamente di ordine sintattico o semantico, non può che dar vita a un marchio descrittivo. Un marchio costituito da un neologismo composto di elementi, ciascuno dei quali è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione è richiesta, è esso stesso descrittivo a meno che, a motivo del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di tali elementi (Rif.: sentenza della CGE nella causa C-265/00, "Biomild" punti 39, 43).

Nell'esempio "Biomild", questo neologismo deve essere rifiutato per yogurt nella misura in cui si riferisce a yogurt dolce e biologico. Altri esempi di termini che rientrano nella definizione di impedimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC: Companyline, Trustedlink, CineComedy, Teleaid, Quickgripp, Twist and Pour.

Le nozioni di "carattere insolito della combinazione", "un'impressione sufficientemente diversa" e "prevalere sulla somma di tali elementi" devono essere interpretate nel senso che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC non si applica quando la combinazione degli elementi descrittivi sia di per sé fantasiosa.

L'uso grammaticalmente corretto di nomi e aggettivi non è decisivo per verificare se vi sia un accostamento sintatticamente inusuale. Occorrerebbe piuttosto valutare se il significato della combinazione di parole verrebbe alterato qualora questa fosse invertita. Ad esempio, "Vacations direct" (non registrabile, v. procedimento R 33/00-3) è equivalente a "direct vacations", e "Cine Action" è equivalente a "Action Cine", mentre "BestPartner" non è lo stesso di "PartnerBest" e il termine tedesco "Sportschule" è diverso nel significato da "Schulsport".

Le combinazioni composte da due parole di due diverse lingue sono registrabili, a condizione, tuttavia, che l'uso dell'altro termine in entrambe le lingue sia insolito. Registrabile: "Pan Spezialitäten" (v. procedimento CD, 507 C).

La duplicazione di un messaggio descrittivo non ne muta il carattere descrittivo. Quindi, "Pure digital" deve essere rifiutato per radio (digitali), a prescindere dal fatto che il suono digitale sia sempre puro o siano necessarie misure particolari per trasformare segnali digitali in un suono puro (rifiutato, v. procedimento R 108/04-2).

Le contraddizioni intrinseche possono rendere il marchio registrabile. Esse possono comportare che i significati descrittivi si elidano a vicenda. Ad esempio, è registrabile: "Mode=ADC" (v. procedimento R 90/98-1). D'altro canto, gli antagonismi non devono contraddirsi: "Inhouse-Outsourcing", contrariamente al procedimento R 57/99-3, deve essere oggetto di obiezione dal momento che i servizi potrebbero essere messi in correlazione per definire le attività che devono essere affidate a imprese esterne e quelle il cui espletamento rimane all'interno dell'azienda.

7.3.4. Ortografie scorrette, omissioni

Spesso una parola, o una combinazione di parole, non è presentata esattamente nel modo in cui deve essere correttamente scritta, ma in un modo leggermente modificato.

Anzitutto, la mera scrittura di due parole senza uno spazio, o l'aggiunta o l'omissione di un trattino, sono irrilevanti e il marchio può essere oggetto di obiezione. Ciò si applica in particolare alle parole della lingua inglese.

Errori ortografici o lettere scritte solitamente in modo erroneo, ad esempio a causa di influenze dell'inglese americano, nel gergo “slang” o per rendere la parola più alla moda, possono tutti essere oggetto di obiezione. Esempi di marchi che sono stati rifiutati: "XTRA" (procedimento R 20/97-3, GU UAMI 1998, pag. 1044); "Lite" (sentenza del TPG nella causa T-79/00, GU UAMI

2002, pag. 1068); "Xpert" (procedimento R 1230/89-3); "EASI-CASH" (procedimento R 96/98-1).

D'altro canto, se si tratta di un errore fantasioso e/o manifesto (accettato: "Indx", domanda di MC n. 1104710) o di un errore che altera il significato della parola (esempio inventato: Minute Maid invece di Minute made), il marchio è accettabile.

L'Ufficio interpreta il punto 99 della sentenza "Postkantoor" (sentenza della CGE nella causa C-363/99) nel modo di cui sopra. Non lo interpreta nel senso che un marchio debba essere rifiutato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC se il modo in cui va pronunciato porta a un termine descrittivo. Argomenti sulla somiglianza fonetica o visiva o sull'identità sono da valutare sotto il profilo dell'articolo 8 RMC, non dell'articolo 7 RMC.

Per quanto riguarda le omissioni, spesso i richiedenti sostengono che il marchio, nel modo in cui è stato presentato, non è il termine descrittivo completo così come sarebbe usato. Questo argomento deve essere respinto *a priori*, perché insinua l'esame di un altro marchio, diverso da quello effettivamente depositato.

7.3.5. Abbreviazioni e acronimi

Un'eccezione si applica alle abbreviazioni. Le abbreviazioni di termini descrittivi sono descrittive a loro volta solo se sono state usate effettivamente in tal modo e il pubblico di riferimento (generale o specializzato) le riconosce come identiche al significato descrittivo completo. Il mero fatto che un'abbreviazione derivi da un termine descrittivo non è sufficiente.

Sono stati respinti, perché il significato descrittivo per il pubblico specializzato potrebbe essere chiaramente dimostrato:

- SnTEM (sentenza del TPG nella causa T-367/02, GU UAMI 2005, pag. 544)
- TDI (sentenza del TPG nella causa T-16/02)
- LIMO (sentenza del TPG nella causa T-311/02, GU UAMI 2005, pag. 734)
- BioID (sentenza del TPG nella causa T-91/01, GU UAMI 2003, pag. 466)
- LITT (procedimento CD, 573 C).

Se una chiara, e non solo ipotetica, funzione descrittiva dell'abbreviazione non può essere accertata, o se vi sono così tanti significati possibili che l'abbreviazione non si riferisce direttamente a nessuno di loro, il marchio è registrabile.

L'uso di banche dati su Internet quali "ricerca di acronimi" va effettuato con la massima attenzione, perché tali banche dati mostrano qualsiasi abbreviazione di parole sensate a prescindere dal fatto che siano usate come marchi o come indicazioni descrittive. È senz'altro preferibile consultare testi di riferimento o la letteratura scientifica a carattere divulgativo, ad esempio nel campo

dell'informatica.

7.3.6. Slogan

Uno slogan è sempre registrabile se contiene una parola (o più parole) di per sé distintiva (distintive). Esempio: “Carlsberg - Probably the Best Beer in the World”.

Uno slogan può essere descrittivo (per i criteri per il carattere descrittivo delle combinazioni di parole, v. sopra) se si limita a mettere in evidenza le caratteristiche desiderabili dei prodotti o servizi. Esempi di slogan descrittivi: "Mehr für Ihr Geld" (sentenza del TPG nella causa T-281/02), "Looks like grass, feels like grass, plays like grass" (sentenza del TPG nella causa T-216/02), "Real people, real solutions" (sentenza del TPG nella causa T-130/01). Gli slogan descrittivi sono anche non distintivi.

Inoltre, slogan non distintivi sono quelli che si limitano a inviti generali ad acquistare o a espressioni elogiative, oppure cercano di promuovere la conoscenza superiore, la facilità d'uso per il cliente, il successo economico o la disponibilità del richiedente del marchio [esempi: “WE KNOW INSURANCE” (classe 36); “TWO DAYS A WEEK” (classe 41), v. procedimento R 943/04-4].

D'altro canto, gli slogan sono distintivi se contengono un elemento di fantasia, ad esempio giocano con le parole, presentano un elemento di ironia, allitterazione e rima, o danno messaggi subliminali.

Esempi: “YOUR SPARE CHANGE COULD CHANGE YOUR LIFE” (classe 41); “FEEL AT HOME WHILE YOU ROAM” (classe 38); “LISTEN AND YOU’LL SEE” (classe 9); “IMPOSSIBLE IS NOTHING” (classi 25, 28 e 41).

7.4. Termini descrittivi + parola o emblema non distintivo

Quando termini descrittivi sono combinati con altri elementi di per sé non descrittivi (siano essi parole, lettere, numeri o elementi figurativi), l'esame deve partire dai seguenti principi.

Un marchio è distintivo se almeno uno dei suoi elementi è di per sé distintivo. Pertanto, se un termine descrittivo è accostato a un termine distintivo, il marchio è registrabile (esempio semplice: *light* non è registrabile, *Pepsi light* lo è). Questi casi non sono problematici; lo sono invece quei casi in cui l'elemento aggiunto al termine descrittivo non è di per sé distintivo.

Inoltre, il marchio è distintivo se, benché nessuno dei suoi elementi sia distintivo di per sé, la combinazione generale (cioè il marchio nel suo insieme) è distintiva.

Il caso della combinazione di due parole, ciascuna delle quali descrittiva, è già stato trattato al paragrafo 7.3.3. In questo caso, il marchio è distintivo se l'accostamento delle due parole costituisce una giustapposizione

sintatticamente inusuale, fantasiosa o "tale da prevalere sulla somma di tali elementi".

Gli stessi criteri devono essere applicati se un termine descrittivo è accostato a un termine non descrittivo e, inoltre, non distintivo. Anche in questo caso, la combinazione di due elementi non registrabili può rendere il marchio distintivo nel suo insieme solo se il modo in cui i due elementi sono combinati ha qualcosa di fantasioso o è "tale da prevalere sulla somma di tali elementi". L'ironia espressa dall'avvocato generale nelle sue conclusioni relative alla causa "SAT2", ovvero che tutte le parole sono composte da singole lettere non registrabili, non coglie la questione. Il punto è che se ciascuno degli elementi – separatamente riconoscibili, non artificialmente separati – di un marchio è non distintivo, il carattere distintivo della combinazione può solo estrinsecarsi nel modo in cui la combinazione è composta.

In quest'ottica, neppure la sentenza SAT2 (sentenza della CGE nella causa C-329/02) offre un aiuto adeguato per risolvere il problema. Infatti essa dichiara, da un lato, in modo autoesplicativo, che il marchio deve essere valutato nel suo complesso e, dall'altro, espressamente, che è opportuno tenere conto del criterio della fantasia.

7.4.1. Parole descrittive + elementi verbali, lettere o numeri

La mera combinazione di un elemento verbale non distintivo con un altro elemento verbale descrittivo non può rendere la combinazione distintiva. Pertanto, le combinazioni di "EURO" e di termini puramente descrittivi devono essere rifiutate quando l'elemento "EURO" rafforza il carattere descrittivo del marchio nel suo insieme o quando esiste un ragionevole collegamento fra quel termine e i prodotti o servizi interessati.

- Considerazione in linea con la sentenza del TPG nella causa T-359/99, "Eurohealth". Da non seguire: sentenza del TPG nella causa T-334/03, "Europremium", GU UAMI 2005, pag. 518.

Rif.: procedimento R 219/04-1, "TRV4" (segno rifiutato alla luce del significato di "Thermostatic radiator valve", valvola termostatica per radiatori).

7.4.2. Termini descrittivi + elementi figurativi

Anche in questo caso, se un elemento figurativo distintivo in sé è aggiunto a un termine descrittivo, il marchio è chiaramente registrabile.

Affinché il marchio sia registrabile, l'elemento figurativo aggiunto, se distintivo in sé, non deve essere "necessariamente dominante" o "co-dominante". È sufficiente che sia chiaramente riconoscibile.

Quando l'elemento figurativo, separatamente riconoscibile, non è distintivo in sé, o quando il termine descrittivo è presentato in un carattere non standard o con lettere colorate, sottolineatura o altra presentazione grafica, la situazione è la seguente.

La presentazione di una parola come marchio figurativo o in caratteri standard o in corsivo non rende il marchio distintivo (esempi: sentenze del TPG nella causa T-32/00, "Elektronica", GU UAAMI 2001, pag. 608, e nella causa T-91/01, "BioID", GU UAMI 2003, pag. 466).

In questo senso, per caratteri standard non s'intendono solo i caratteri Arial e Times New Roman, ma tutti i caratteri che un consumatore medio percepirebbe solo come un altro carattere comune.

È usuale nel commercio impiegare termini descrittivi a colori o in speciali presentazioni grafiche. Anche i termini presenti sui prodotti in modo vistoso sono descrittivi. Pertanto, la mera presentazione di un termine descrittivo in lettere colorate, inclinate, all'interno di una struttura con ornamenti standard o con altri elementi grafici non distintivi non può rendere il marchio distintivo. I casi menzionati di seguito, nei quali il marchio è stato respinto, mostrano al meglio la linea divisoria:

- sentenza del TPG nella causa T-122/01, GU UAMI 2003, pag. 2006

- Commissione di ricorso, procedimento R1155-2004

Qualsiasi cosa dotata di un livello di fantasia più elevato di quei termini dovrebbe essere accettabile, se può soddisfare il requisito secondo cui il marchio, complessivamente, nella sua interezza, appare come distintivo in sé e quindi è tale da prevalere sulla somma dei suoi singoli elementi. Ad esempio, i marchi di seguito menzionati sono stati accettati:

Marchio comunitario n. 657627

Marchio comunitario n. 788455

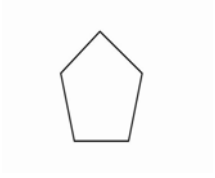
7.5. Carattere distintivo [articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC]

Un marchio è distintivo se è in grado di adempiere la sua funzione essenziale, ovvero garantire al consumatore l'identità di origine dei prodotti o servizi contrassegnati, consentendogli di distinguere senza confusione possibile i prodotti e i servizi da quelli di provenienza diversa. Un marchio deve distinguere i prodotti e servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa (sentenza della CGE nella causa C-104/01, "Libertel", punto 62, e giurisprudenza costante della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado). Mentre la Corte di giustizia fa discendere la nozione di carattere distintivo dalla funzione del marchio, la nozione di carattere distintivo deve essere valutata dal punto di vista del consumatore (anziché del concorrente, anch'egli parte interessata). Sebbene sia comunemente accettato che è sufficiente un livello minimo di capacità distintiva, si deve anche tenere conto che, per essere distintivo come marchio comunitario, il marchio deve essere distintivo in relazione al mercato interno nel suo insieme, e non solo in un ambiente locale particolare.

7.5.1. Semplici emblemi geometrici

Semplici emblemi geometrici quali rettangoli, cerchi o anche pentagoni sono privi di carattere distintivo.

Rifiutato:

Sentenza del TPG nella causa T-304/05 

7.5.2. Luoghi comuni o elementi figurativi usuali

Le rappresentazioni figurative usate comunemente vuoi in relazione ai prodotti e servizi richiesti vuoi in quanto tali, in senso decorativo o funzionale – o anche descrittivo – devono essere respinte.

Ad esempio, la rappresentazione naturalistica di una foglia di vite non è distintiva per il vino. Pittogrammi comunemente usati, ad esempio una "P" bianca su uno sfondo blu per designare un parcheggio o il disegno di un gelato per designare che il gelato è venduto nelle vicinanze, non sono distintivi.

Inoltre, devono essere respinti i simboli grafici usati comunemente in modo funzionale, come ad esempio il simbolo @ o i simboli che rappresentano le valute, come €, £, $. Questa obiezione si applica a tutti i prodotti e servizi.

I marchi figurativi che mostrano la rappresentazione grafica di una riproduzione naturalistica dei prodotti stessi sono registrabili solo alle stesse condizioni che si applicherebbero se fossero stati depositati come marchi tridimensionali (v. sentenza del TPG nella causa T-30/00).

La rappresentazione del luogo o dell'edificio in cui si presume che i prodotti saranno venduti non è distintiva per quei prodotti. Da rifiutare: una foto di un ristorante per servizi di ristorazione, o la cosiddetta "smart turn" per le automobili (v. procedimento R-1/2003-4).

7.5.3. Numeri, singole lettere

A seguito della decisione della CdR nel procedimento R 4/98-2, IX (GU UAMI 1998, pag. 1058), l'Ufficio non considera più la combinazione di due lettere o di numeri come priva di carattere distintivo (anche se debbono essere attentamente valutati con riguardo all'eventuale significato descrittivo).

Tuttavia, l'Ufficio continua ad applicare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC per le singole lettere o i singoli numeri. Ciò è giustificato, in particolare, alla luce dell'esiguità delle lettere o dei numeri a disposizione degli altri operatori. Ad esempio, il numero "7" è stato respinto per le automobili (v. procedimento R 63/99-3, GU UAMI 2000, pag. 208).

Tuttavia, le singole lettere o i singoli numeri sono registrabili se sufficientemente stilizzati, in modo tale che l'impressione grafica globale prevalga sulla mera esistenza di una singola lettera o di un singolo numero in quanto tale. Ad esempio, sono stati accettati i seguenti marchi:

- Marchio comunitario n. 545541

- Marchio comunitario n. 930735

- Marchio comunitario n. 914887

- Marchio comunitario n. 270264

In altre parole, i segni di questo tipo possono essere registrati se non si limitano a riprodurre il numero o la lettera in un altro carattere.

7.5.4. Elementi verbali

Gli elementi verbali sono privi di carattere distintivo solo se sono usati così spesso da perdere qualsiasi capacità di distinguere prodotti e servizi.

I termini di seguito menzionati, da soli o in combinazione con altri elementi non registrabili, rientrano nell'ambito di questa disposizione.

I suffissi di **domini top level** quali ".com" indicano solo il luogo in cui le informazioni possono essere reperite su Internet e quindi non possono rendere registrabile un marchio descrittivo o altrimenti suscettibile di obiezione. Quindi, www.books.com è suscettibile di obiezione per il materiale stampato al pari del termine "libri" preso da solo. Allo stesso modo, le abbreviazioni della **forma giuridica di una società commerciale**, come Ltd. o GmbH, non possono aggiungere alcuna capacità distintiva al segno.

Analogamente, i termini che indicano che i prodotti e i servizi sono forniti da un **gruppo di persone**, come "company, people" (per istituti) o "Club", non sono registrabili. Ad esempio, "Kitchen Company" non è registrabile per le cucine.

La situazione è diversa se il segno nel suo insieme non si riferisce meramente ai prodotti e servizi in astratto, ma crea l'impressione generale di un'entità distinta, identificabile. Esempi: "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals", "International Trade Mark Association" "Institute of Engineers" sarebbero tutti registrabili.

Il simbolo @ non è distintivo. La lettera **e-** posta davanti a prodotti e servizi forniti via Internet non è distintiva (esempi: e-learning, e-commerce, e-business, e-filing ecc.).

Lo stesso dicasi per le indicazioni che designano solo un più ampio **ambito** geografico **di un'attività commerciale**, come le parole nazionale, internazionale o globale, le quali sono in linea di massima non registrabili, da sole o in combinazione con termini descrittivi. Tuttavia, se l'uso del termine appare fantasioso, come il caso di "Global Hairdressing" per servizi di parrucchiere, l'indicazione è accettabile.

I termini di seguito menzionati indicano soltanto una particolare **qualità o funzione superiore** dei prodotti e servizi e vanno perciò respinti, da soli o in combinazione con termini descrittivi:

- Extra (v. procedimento R 20/97-1);
- FLEXI, sinonimo di flessibile;
- Multi;
- Mini (v. procedimento R 62/1999-2);
- Plus (v. procedimento R 329/1999-1);
- Bio;

a condizione, ovviamente, che i prodotti o servizi a cui si riferiscono possano, rispettivamente, essere biologici, multipli, piccoli, flessibili ecc.

I termini "**mondo**" e "paese" indicano per lo più solo che nel medesimo luogo è possibile trovare una grande varietà di un dato tipo di prodotti e servizi, e non sono distintivi se applicati insieme ai corrispondenti termini descrittivi; da respingere: "Investorworld" per servizi finanziari (sentenza del TPG nella causa T-360/99, GU UAMI 2001, pag. 1192).

I termini "**serie"** e **"tipo**" si riferiscono solo alla natura dei prodotti, non alla loro origine commerciale, e non possono quindi rendere distintivo un termine altrimenti suscettibile di obiezione.

Le seguenti espressioni non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC:

- Mega, Jumbo, Star, Trans.
Sono registrabili: Transeuropa (v. procedimento R 125/98-3), Megatours (v. procedimento R 295/99-3).

I **nomi** di singole persone sono di solito distintivi, a prescindere dalla frequenza del nome e anche nel caso dei cognomi più comuni, come Smith o García.

(rif.: sentenza della CGE nella causa C-404/02, Nichols, punti 30, 26).

Lo stesso dicasi per i nomi di persone importanti, ivi compresi i capi di Stato. La precedente prassi di respingere i nomi dei capi di Stato come non distintivi (v. procedimento R-198/04-4, Queen Elizabeth II) non va più seguita.

7.6. Categorie speciali di marchi

Questo capitolo riguarda alcune categorie speciali di marchi nel loro contesto generale, tenendo conto di tutti gli impedimenti nonché del criterio della riproduzione grafica.

7.6.1. Marchi sonori

Ai sensi della regola 3, paragrafo 6, REMC, un marchio sonoro deve essere depositato sotto forma di rappresentazione grafica del suono o, nel caso in cui la domanda sia depositata utilizzando mezzi elettronici, può essere accompagnato da un documento elettronico contenente il suono. Attualmente

l'Ufficio accetta come riproduzione grafica, sufficiente in particolare a soddisfare il criterio della sentenza "Shield Mark" della Corte di giustizia, solo annotazioni musicali tradizionali, non oscillogrammi di frequenza o sonogrammi. Tuttavia, l'Ufficio accetta suoni non tradizionali (non musicali) se la riproduzione grafica attraverso un oscillogramma o sonogramma è accompagnata dal *file* contenente il suono, attraverso il deposito elettronico (v. decisione del presidente EX-05-3, del 10 ottobre 2005).

7.6.2. Marchi tridimensionali

I marchi tridimensionali possono essere raggruppati in tre categorie:

- forme non correlate ai prodotti stessi;
- forme costituite dalla forma dei prodotti stessi;
- forme di imballaggi o contenitori.

Forme non correlate ai prodotti o servizi stessi

Le forme non correlate ai prodotti o servizi stessi (ad esempio, la stella Mercedes o l'omino Michelin) non suscitano alcun problema e, per tutti i fini pratici, vanno considerate distintive.

Forme costituite dalla forma dei prodotti stessi

Per la forma costituita dalla forma del prodotto stesso, l'esame deve essere svolto in tre fasi.

In primo luogo, si deve accertare se sia applicabile uno degli impedimenti di cui **all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC**, trattandosi di impedimenti che non possono essere superati attraverso l'acquisizione del carattere distintivo. Pur essendo vero che l'impedimento secondo cui la forma non deve essere necessaria per raggiungere un risultato tecnico deve essere interpretato come applicabile indipendentemente dall'esistenza di altre forme tramite le quali si possa conseguire il risultato (v. sentenza della CGE nella causa C-299/99, "Philips", punti 81, 83; procedimento CD, 63 C, forma di un mattoncino Lego), l'impedimento in questione deve comunque essere interpretato in senso restrittivo e, in particolare, coprire forme la cui modifica altererebbe il risultato tecnico stesso, non quelle meramente funzionali. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), RMC è limitato alle forme identiche ai prodotti, ad esempio la forma di un pallone da calcio per un pallone da calcio. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMC ("la forma che dà un valore sostanziale al prodotto") è limitato alle forme che realizzano esclusivamente una funzione estetica, quali le forme di un oggetto d'arte per oggetti d'arte, e non ha niente a che vedere, in particolare, con il valore commerciale dei prodotti.

Si deve poi verificare se la riproduzione del marchio tridimensionale contenga **altri elementi**, quali parole o etichette, che rendano il marchio distintivo, da

solo o in combinazione con la forma. È applicabile al riguardo la comunicazione del presidente n. 2/98 (GU UAMI 1998, pag. 701). Esempi tipici sono i marchi denominativi o i marchi figurativi che appaiono sulla forma e rimangono chiaramente visibili, o le etichette sulle bottiglie. Anche la forma standard dei prodotti o la forma di una bottiglia standard può essere registrata come marchio 3-D se una parola distintiva o un'etichetta appare su di essa.

Infine, devono essere verificati i criteri per il **carattere distintivo della forma in sé**.
Tenendo conto che

- per i marchi costituiti dalla forma del prodotto stesso, non si applicano criteri più rigorosi rispetto agli altri marchi, ma può essere più difficile pervenire all'accertamento della capacità distintiva, dato che tali marchi non saranno necessariamente percepiti dal pubblico di riferimento allo stesso modo di un marchio figurativo (rif.: sentenza della CGE nella causa C-136/02 P, "Maglite", punto 30);
- l'esame sul carattere distintivo non è una verifica della novità;
- la registrazione di marchi tridimensionali non deve conferire un monopolio sul prodotto;

nell'esaminare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto stesso, si devono applicare i seguenti criteri:

1) Una forma non ha carattere distintivo se è una forma geometrica di base (v. il caso delle confezioni di pasticche di detersivo) o una combinazione di forme geometriche di base (rif.: procedimento R-263/99-3).

2) Le forme semplici e convenzionali sono prive di carattere distintivo.

3) Più la forma assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che sia priva di carattere distintivo (v. sentenza della CGE nella causa C-136/02 P, "Maglite", punto 31). In altre parole, la forma deve discostarsi dalla forma che il consumatore si aspetta.

4) La forma deve discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore (v. sentenza della CGE nella causa C-136/02 P, "Maglite", punto 31).

5) Non è sufficiente che la forma sia una variante di una forma abituale o di una serie di forme in un settore in cui esiste un'ampia diversità di disegni (rif.: sentenza della CGE nella causa C-136/02 P, "Maglite", punto 32; sentenza del TPG nella causa T-88/00, "Maglite", punto 37).

6) Le forme funzionali o caratteristiche di un marchio tridimensionale saranno percepite come tali dal consumatore; ad esempio, per le pasticche di detersivo, i bordi smussati evitano danni alla biancheria e gli strati di un altro colore indicano la presenza di un altro ingrediente attivo.

L'originalità estetica, se raggiunta attraverso la riduzione a forme e colori di

base o l'ottimizzazione dell'ergonomia (la forma segue la funzione), non depone a favore del carattere distintivo del marchio.

Occorre valutare quindi se la forma sia materialmente così diversa dalla forma di base, abituale o attesa dal consumatore al punto da consentire a quest'ultimo di identificare i prodotti solo dalla loro forma e di acquistare nuovamente lo stesso oggetto in caso di esperienza positiva con i prodotti. Un buon esempio è costituito dagli snack di forme non comuni.

Contenitori, bottiglie

Gli stessi criteri si applicano alla forma di bottiglie o contenitori di prodotti. La forma richiesta deve essere materialmente diversa da una combinazione di elementi di base o comuni e deve essere notevole. Anche nel campo dei contenitori, va prestata attenzione all'eventuale carattere funzionale di un dato elemento. Poiché nel campo dei contenitori e delle bottiglie l'uso nel commercio potrebbe essere diverso per vari tipi di prodotti, al fine di evitare considerazioni soggettive, è consigliabile fare una ricerca sulle forme presenti sul mercato, scegliendo una categoria sufficientemente ampia dei prodotti interessati (v., al riguardo, le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-173/04, "Standbeutel").

UFO (oggetti non identificati in cerca di una data di deposito)

Se dalla riproduzione del marchio, vista in correlazione con l'elenco di prodotti e servizi, non è chiaramente desumibile ciò che rappresenta la forma richiesta, sorge una difficoltà intrinseca: senza sapere che cosa sia la forma, non si può accertare se essa sia distintiva, né se sia comune o funzionale. Il richiedente deve essere invitato a chiarire la natura della forma (per l'interessato, si tratta di un obbligo di cooperare e di fornire informazioni veritiere). In ogni caso, tali forme vanno respinte se consistono in forme geometriche di base o di elementi comuni.

7.6.4. Colori

7.6.4.1.

a) I marchi di colore possono essere depositati

- come marchi figurativi che mostrano forme geometriche o prodotti a colori, oppure
- per un unico colore o una combinazione di colori in quanto tale ("colore intrinseco").

La riproduzione grafica deve consistere in un foglio di carta o in un'immagine che mostra i colori. Inoltre,

- i colori effettivi devono essere indicati in parole; e
- per i colori intrinseci, si raccomanda di specificare la tonalità del colore con l'uso di un codice di colori accettato a livello internazionale (v. comunicazione n. 6/03, GU UAMI 2004, pag. 88).

Quando è richiesta una combinazione di colori intrinseci, la riproduzione grafica depositata determinerà il marchio, ivi comprese la proporzione e la posizione dei vari colori, che devono risultare chiaramente dalla riproduzione

("WYSIWYG", what you see is what you get - quello che vedi è quello che ottieni). Ciò è necessario alla luce del punto 33 della sentenza "Heidelberger" (sentenza della CGE del 24 giugno 2004 nella causa C-49/02). Ad esempio, un marchio costituito da una piccola striscia gialla sul rosso è diverso dal rosso e giallo presentati in pari proporzione, con il rosso sulla parte sinistra. Una rivendicazione astratta, in particolare per due colori "in qualsiasi combinazione possibile" o "in qualsiasi proporzione", non è ammissibile e comporterà un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC (v. sentenza "Heidelberger", punto 34; procedimento CA R730/01-4, decisione del 27.07.2004, "giallo/blu/rosso").

Questo aspetto va distinto dall'indicazione di come la combinazione di colori apparirebbe sul prodotto, che non è richiesta dato che ciò che importa è l'oggetto della registrazione, non il modo in cui è o può essere usata sul prodotto.

b) Quando sono richiesti colori o combinazioni di colori in quanto tali, il criterio d'esame appropriato è se sono distintivi nel caso in cui siano applicati ai prodotti o sul loro imballaggio o in relazione ai servizi, o se usati in pubblicità in relazione ai prodotti e servizi rivendicati. Costituisce un impedimento sufficiente alla registrazione di un marchio il fatto che il marchio non sia distintivo in ciascuna di queste situazioni. Per le combinazioni di colori, l'esame del carattere distintivo deve basarsi sulla presunzione che la combinazione di colori nel modo in cui è depositata appaia sui prodotti o sul loro imballaggio, o nella pubblicità o nel materiale promozionale per i servizi.

7.6.4.2. Colori specifici

Come è stato confermato dalla sentenza "Libertel" (sentenza della CGE nella causa C-104/01), un colore specifico non ha carattere distintivo per qualsiasi prodotto e servizio, eccetto in circostanze molto particolari. Tali circostanze molto particolari richiedono che il richiedente dimostri che il marchio è assolutamente inusuale e che è originale in relazione a questi specifici prodotti. Questi casi saranno estremamente rari, ad esempio il colore rosa applicato a materiale di isolamento. Non è necessaria per il rigetto l'esistenza di uno dei fattori elencati al successivo paragrafo 3, ma, se accertata, va usata come ulteriore argomento a sostegno del rigetto stesso.

7.6.4.3. Combinazioni di colori

Non esiste una regola che escluda le combinazioni di colori composte da due o più colori arbitrari. Piuttosto, in questi casi, un rifiuto può essere basato solo su fatti o argomenti specifici e, quando tali argomenti specifici di rifiuto non sono confermati, il marchio va accettato. Il termine "colori arbitrari" è stato usato nel senso che, se uno di questi due colori è il colore usuale per il prodotto o è il colore naturale del prodotto, si è effettivamente in presenza dell'aggiunta di un unico colore al colore usuale o naturale del prodotto, e l'obiezione si applica come se ci fosse un solo colore. Esempi: il grigio è il colore usuale per le maniglie di strumenti di giardinaggio, mentre il bianco è il colore naturale delle pasticche di detersivo. Quindi, il caso di una pasticca di

detersivo di colore bianco che presenta un altro strato in rosso deve essere considerato come aggiunta di un colore.

Le situazioni in cui una combinazione di due colori arbitrari va nondimeno rifiutata sono principalmente le seguenti:

- In molti casi, un colore è soltanto un elemento decorativo dei prodotti o soddisfa la richiesta del consumatore (esempi tipici: colori di automobili o t-shirt), a prescindere dal numero di colori interessati;
- un colore può costituire la natura del prodotto (ad esempio, per le tinte);
- un colore può essere descrittivo o tecnicamente funzionale (esempio: colore rosso per gli estintori, vari colori usati per i cavi elettrici);
- un colore può anche essere usuale o generico (esempio: di nuovo, il rosso per gli estintori, il giallo per i servizi postali);
- un colore può indicare una caratteristica particolare dei prodotti quali un gusto (giallo per il gusto limone, rosa per il gusto fragola);
- una combinazione di colori va respinta anche se l'esistenza della combinazione di colori può già essere dimostrata sul mercato, in particolare se usata da numerosi concorrenti (esempio: si è già dimostrato che la combinazione dei colori rosso e giallo è usata da varie imprese sulle lattine di birra o di bevande analcoliche).

In tutti questi casi, il marchio deve essere rifiutato, ma dopo avere analizzato attentamente i prodotti e i servizi di cui trattasi nonché la situazione del mercato.

Se il numero di colori è superiore a tre, quanto più elevato è il numero, tanto più sarà probabile che il marchio abbia un carattere distintivo minore, a causa della difficoltà di memorizzare un elevato numero di colori diversi e la loro sequenza.

7.6.5. Indicazioni geografiche

Va premesso che in questo paragrafo la nozione di "termine geografico" è usata per intendere qualsiasi indicazione geografica o connotazione di un elemento verbale o figurativo in una domanda di marchio comunitario, mentre i termini "indicazione geografica", “denominazione di origine" e "indicazione di origine" sono usati nel contesto della specifica legislazione che li protegge. L'elenco delle indicazioni geografiche protette dalla normativa CE è disponibile su Intranet.

7.6.5.1. Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC

a) Una domanda di marchio comunitario contenente un termine geografico può essere oggetto di obiezione in base a questa disposizione solo se consistente esclusivamente in detto termine. Questa disposizione non si applica, pertanto, se il marchio contiene elementi di per sé registrabili. Se il marchio contiene altri elementi non distintivi o distintivi, la possibilità di registrare la combinazione (del marchio nel suo insieme) deve essere valutata

allo stesso modo di altri casi in cui si ha una combinazione di elementi non distintivi o distintivi.

b) Indicazioni geografiche protette che godono di una speciale tutela in forza del diritto comunitario:
- indicazioni geografiche che designano vini o alcolici, in forza di regolamenti comunitari;
- indicazioni geografiche e denominazioni di origine per prodotti agricoli e alimenti, protetti da un regolamento del Consiglio;
- indicazioni protette nell'ambito di trattati bilaterali conclusi fra la Comunità europea e paesi terzi (ad esempio Australia, Svizzera).

Per i prodotti e servizi per i quali sono protette, queste indicazioni sono di diritto geograficamente descrittive. Ciò si applica indipendentemente dal riconoscimento da parte del consumatore e a prescindere dal fatto che il termine designi effettivamente un luogo geografico esistente (il che, ad esempio, non è il caso per "vinho verde" del Portogallo). Inoltre, queste indicazioni non possono essere ritenute generiche dall'Ufficio.

Tali indicazioni, pertanto, saranno respinte.

c) Criteri per i termini geografici che non godono di protezione speciale
Quanto segue ai applica solo ai termini geografici che non godono di protezione speciale, come un’indicazione geografica di cui al precedente sottoparagrafo b).

Va sottolineato che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC non esclude le indicazioni geografiche, ma i "marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio". Come per tutti gli altri termini descrittivi, occorrerà valutare:
- se il termine geografico descrive caratteristiche obiettive dei prodotti e servizi, e
- farlo con riferimento ai prodotti e servizi rivendicati e alla percezione da parte del pubblico interessato.

Il carattere descrittivo del termine geografico può riguardare:
- il luogo di produzione dei prodotti,
- l’oggetto a cui fa riferimento un prodotto (ad esempio, su quale città o regione verte una guida di viaggio, o la zona coperta da un giornale),
- il luogo nel quale i servizi sono prestati,
- il luogo nel quale l'impresa che presta i servizi ha la sua sede e dal quale la prestazione dei servizi è gestita e controllata,
- la natura dei prodotti a cui si riferisce il servizio (ad esempio, "ristorante cinese").

Occorre accertare che il marchio non sia descrittivo in alcuno di questi aspetti.
Tuttavia, la provenienza geografica del consumatore non svolge alcun ruolo (un ristorante cinese non è destinato a clienti cinesi, né un assicuratore della Zürich potrebbe sopravvivere con clienti solo di Zurigo).

d) Nozione di termine geografico

Un termine geografico è qualsiasi nome esistente di un paese, una regione, un paesaggio, una città, un lago o un fiume. I termini non più attuali rientrano in questa nozione solo se usati comunemente o compresi generalmente come sinonimo dell'attuale indicazione (caso dubbio: "Batavia").

e) Prima verifica: il termine è compreso come termine geografico?

Quando il termine è il nome di una città o una regione esistente, va preliminarmente accertato se esso sia noto al pubblico di riferimento come termine geografico. Un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, pertanto, non si applica in relazione a nomi di città, villaggi ecc. che non siano immediatamente compresi come termini geografici. Tale questione non va accertata attraverso sondaggi d'opinione, ma piuttosto in modo presuntivo, prendendosi come base di riferimento un consumatore ragionevolmente ben informato con una sufficiente conoscenza comune, senza essere uno specialista in geografia.

Sebbene la dimensione di una città o di un villaggio non possa costituire un criterio assoluto (perché le città piccole possono anche essere ampiamente conosciute per motivi particolari), si può affermare con certezza che un elevato numero di termini geografici relativi a paesi al di fuori della CE, così come un elevato numero di villaggi o comuni di piccole dimensioni, sono esclusi dall'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC.

f) Seconda verifica: il termine geografico, oltre a essere riconosciuto, è anche percepito come tale?

È necessario non solo che il pubblico di riferimento conosca il termine geografico in quanto tale, ma anche che lo comprenda come riferimento al luogo geografico, quando è usato in connessione con i prodotti o servizi richiesti. In altre parole, il termine geografico non deve essere compreso come un termine meramente suggestivo o fantasioso. Esempio: mentre il Polo Nord e il Monte Bianco sono comunemente noti, nel contesto di gelati o di automobili sportive non sarebbero compresi come possibile luogo di produzione, bensì come termini meramente suggestivi e fantasiosi.

g) Terza verifica: il nesso fra il luogo geografico e i prodotti e servizi.

Anche quando la seconda verifica è stata superata, non è sufficiente che i prodotti o servizi possano teoricamente essere fabbricati o prestati in quel dato luogo geografico. A parte i casi di incompatibilità climatica, oggi ciò sarebbe possibile quasi ovunque nel mondo. Piuttosto, devono essere soddisfatti i seguenti criteri stabiliti dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado, nelle sentenze "Chiemsee" e "Oldenburger":

1) Il luogo geografico deve presentare attualmente, agli occhi degli ambienti commerciali interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, o il nome geografico deve essere utilizzabile in futuro dalle imprese interessate come indicazione dell'origine geografica di quella categoria di prodotti (sentenza Chiemsee, v. punti 31 e 37); in questa valutazione, occorre tener conto della conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati

hanno di tale nome, nonché delle caratteristiche del luogo che esso indica e della categoria di prodotti di cui si tratta (sentenza Chiemsee, punto 32).

2) La registrazione è esclusa non solo per i nomi geografici che sono già rinomati o noti per i prodotti di cui si tratta, ma anche per quei nomi geografici che sono utilizzabili dalle imprese e devono anch'essi essere lasciati disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti di cui trattasi (sentenza Oldenburger, punto 31); tuttavia, la registrazione di nomi geografici non è esclusa quando, date le caratteristiche del luogo designato, non è verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti di cui trattasi provenga da tale luogo (sentenza Oldenburger, punto 33).

Ne discendono due conseguenze: da un lato, la valutazione se un nome geografico, pur non attualmente usato per designare la provenienza geografica del prodotto, sia utilizzabile in futuro deve essere effettuata sulla base della percezione del consumatore di oggi e sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto in particolare dell'importanza della provenienza geografica per i prodotti in questione e dell'uso nel commercio per avvalersi di nomi geografici al fine di indicare l'origine dei prodotti o fare riferimento ad alcuni criteri qualitativi e oggettivi. D'altro lato, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC non è limitato a termini geografici che hanno già una notorietà o per i quali l'Ufficio è in grado di dimostrare un reale imperativo di disponibilità per i concorrenti. Pertanto, il solo fatto che il termine geografico sia usato da un unico produttore non è sufficiente per superare un'obiezione (anche se sarà un argomento molto importante di cui tenere conto nella valutazione del carattere distintivo acquisito).

h) In molti casi, la seconda e la terza verifica costituiranno in realtà la stessa operazione mentale.
La comprensione di un termine geografico esistente come avente valore informativo sul luogo di produzione, o piuttosto come termine fantasioso, dipende in larga misura anche dalla natura dei prodotti.
A fini pratici, il test più adeguato è verificare se per i prodotti di cui trattasi esiste un tipo di pratica o di tradizione commerciale che faccia riferimento alla provenienza geografica. È prudente, in proposito, interpellare qualcuno dello Stato membro di cui trattasi.
Ad esempio, nel caso del vino, un nome geografico è sempre percepito come un'indicazione di origine, perché il vino deve riportare una corretta indicazione della sua origine.
Per i prodotti agricoli o le bevande (acqua minerale, birra), i nomi geografici tendono di solito a riferirsi al luogo di produzione. Tuttavia, ciò può non essere il caso in tutti gli Stati membri e dipenderà dalla dimensione del luogo o della zona geografica (esempio: Oldenburger).
Per i prodotti tessili e quelli destinati alla cura del corpo, può rappresentare una tradizione di produzione in alcuni casi, mentre per altri luoghi potrebbe essere fantasioso. In questi casi, è necessario accertare se esista un'effettiva produzione di questi prodotti e se il fatto sia noto a livello nazionale o internazionale (da non confondere con la notorietà di un'indicazione

geografica in quanto tale). Il mero fatto che i prodotti possono essere fabbricati in quel luogo non è sufficiente ai fini di un impedimento.
È prassi diffusa usare nomi di città alla moda per prodotti non collegati al motivo per cui la città è famosa (Hollywood per le gomme da masticare) o nomi di alcuni quartieri alla moda o strade famose per lo shopping (Champs Élysées, Manhattan). Questi nomi saranno percepiti come termini suggestivi e non saranno rifiutati.
Per alcuni prodotti meccanici, come le automobili, per i quali il pubblico sa che la fabbricazione non avviene in molte località diverse, i nomi delle città possono servire a creare una serie di designazioni di modelli, come SEAT Cordoba, Toledo, Malaga.
Per i prodotti ad alta tecnologia (computer, prodotti per le telecomunicazioni, elettronica di consumo), il luogo di produzione diventa sempre meno rilevante (Accettato: Germansat).
Per i servizi, il termine geografico sarà percepito in molti casi come il luogo di stabilimento dell'impresa e la sua disponibilità deve essere preservata se tale località è una località rilevante per quel tipo di servizi (da rifiutare: Munich per servizi finanziari, Zürich per le assicurazioni).
Nel campo dei servizi alberghieri e di ristorazione, un termine geografico potrebbe riguardare il tipo di pietanze servite, il luogo di origine del titolare del ristorante, il quartiere o la strada in cui si trova l'albergo, o non avere alcuna rilevanza per i servizi (es. Hotel Bali a Benidorm).
Il mero fatto che il servizio possa essere prestato nel luogo di cui trattasi non giustifica un rifiuto (posizione assunta dall'Ufficio nella causa "Cloppenburg", per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio).

7.6.5.2. Articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC

Anche questo impedimento si applica solo se il marchio è composto esclusivamente da un termine generico. Non è necessario accertare se un termine che designa un luogo geografico sia un'indicazione geografica o un termine generico (ad esempio, salsicce di Francoforte), dato che il marchio sarà respinto in entrambi i casi.

7.6.5.3. Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC

Questo impedimento riguarda i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico circa la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

a) L’impedimento si applica anche quando il marchio contiene altri elementi diversi dal termine geografico.

b) Per le indicazioni geografiche protette dal regolamento (CE) n. 510/06, da accordi bilaterali conclusi dall’UE o dalla normativa comunitaria in materia di vini e di alcolici, la specificazione deve essere limitata ai prodotti provenienti dalla regione per la quale l'indicazione geografica può legalmente essere usata.

c) Per le indicazioni geografiche non protette dalle disposizioni summenzionate, una probabilità di ingannare il pubblico può derivare da

indebite aggiunte delocalizzanti o da contraddizioni intrinseche (es. "Birra di Monaco prodotta ad Amburgo"). Si tratta di casi abbastanza rari. In via di principio, è sufficiente che sia concepibile un uso non ingannevole del marchio nelle circostanze concrete. In nessun caso un'obiezione riguardo al carattere ingannevole può basarsi su un'ubicazione geografica del richiedente, dato che è irrilevante per il luogo di fabbricazione dei prodotti.

7.6.5.4. Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC protegge simboli ecc. di cui all'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi, ivi comprese tutte le bandiere degli Stati.

In forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC, i marchi privi di autorizzazione delle autorità competenti devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi.

L'articolo 6 *ter*, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Parigi prevede che la registrazione di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei paesi dell’Unione, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, deve essere respinta.

Oltre alle bandiere degli Stati, gli emblemi devono essere contenuti nell'"elenco degli emblemi degli Stati".

La bandiera dell'Unione europea è inclusa in questo elenco.

Nella sentenza causa T-127/02 (ECA), il Tribunale di primo grado si è così pronunciato sul rigetto di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMC, in combinato disposto con l'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi.

"39

> Occorre constatare che l’art. 6 *ter*, n. 1, lett. a), della convenzione di Parigi ha come scopo di escludere la registrazione e l’utilizzazione di marchi di fabbrica o di commercio che sarebbero identici ad emblemi di Stato o che presenterebbero talune similitudini con essi. Infatti, una tale registrazione o una tale utilizzazione lederebbe il diritto dello Stato di controllare l’uso dei simboli della sua sovranità e potrebbe inoltre indurre il pubblico in errore circa l’origine dei prodotti ai quali tali marchi sarebbero applicati. Questa protezione si estende, in forza dell’art. 6 *ter*, n. 1, lett. b), della convenzione di Parigi, agli stemmi, alle bandiere e agli altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative.

40

> Occorre constatare che gli emblemi di Stato e di organizzazioni internazionali intergovernative sono protetti non solo contro la registrazione e l'utilizzazione di marchi che sono identici a loro o che li comprendono, ma anche contro l'inserimento in questi marchi di qualsiasi imitazione degli emblemi dal punto di vista araldico.

41

> (…) Nella fattispecie è importante accertare se il marchio richiesto contenga un elemento che possa essere considerato come l'emblema europeo o un'imitazione di quest'ultimo dal punto di vista araldico. Questo elemento non deve necessariamente essere identico all'emblema di cui trattasi. Il fatto che l'emblema di cui trattasi sia stilizzato, o che solo una parte dell'emblema sia utilizzata, non impedisce che si tratti di un'imitazione dal punto di vista araldico.

(...)

44

> (…) [A]ll'atto del confronto dal «punto di vista araldico», si deve far riferimento alla descrizione araldica e non alla descrizione geometrica, che è, per sua natura, molto più dettagliata.

(...)

63

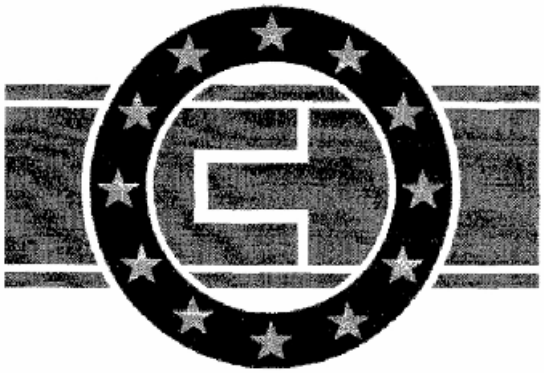
> Occorre ricordare che l'art. 6 *ter*, n. 1, lett. c), seconda frase, della convenzione di Parigi prevede la possibilità, per quanto riguarda l'emblema di un'organizzazione internazionale, di non vietare la registrazione di un marchio, se esso non è tale da suggerire, nell'apprezzamento del pubblico, un nesso tra l'organizzazione di cui trattasi e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questa registrazione non è verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull'esistenza di un nesso tra l'utente e l'organizzazione".

Alla luce di quanto precede, nell'esame dei marchi di questo tipo si deve tenere conto dei criteri seguenti:

a) se l'emblema in questione figuri nell'"elenco ex articolo 6 *ter*";
b) se l'emblema sia riconoscibile nel marchio;
c) se induca il pubblico a supporre che esista un nesso fra il richiedente e l'organizzazione. In proposito, possono avere rilevanza i prodotti e i servizi per i quali un marchio è richiesto.

Nell'esempio che segue, tenuto conto del fatto che le stelle non sono elementi di primo piano nel marchio e dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio è richiesto, non viene suggerito alcun nesso fra l'Unione europea e il richiedente.

Lo stesso punto di vista (con lo stesso ragionamento) è stato adottato per la domanda di marchio comunitario 4114062 per le classi 19, 27, 35 e 37.



7.6.5.5. Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMC

Questa disposizione esclude i marchi di vini o di alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche protette (IGP) quando i rispettivi prodotti non hanno tale origine geografica.
Poiché in fase di esame non si può verificare se i prodotti effettivamente commercializzati con il marchio provengano dal luogo geografico indicato, la sola conseguenza di questa disposizione è che l'elenco di prodotti e servizi deve essere limitato a vini o alcolici provenienti dalla regione geografica indicata. Quando un marchio contiene una IGP, l'elenco dei vini e alcolici deve essere limitato all'esatta provenienza geografica di cui trattasi. Se, ad esempio, il marchio comunitario contiene la parola BORDEAUX, l'elenco dei vini deve essere limitato a "vini di Bordeaux" o una formulazione equivalente. Espressioni come "vino francese" o "vino della Francia sud-occidentale" non sono limitazioni sufficientemente precise. Se il richiedente non accetta la limitazione, il marchio deve essere respinto.

Quando il marchio comunitario contiene un'indicazione geografica che non è una IGP, non è necessario limitare l'elenco di prodotti e servizi. Analogamente, le limitazioni non devono essere applicate a sottoregioni o località che non sono protette.

La banca dati messa di recente a disposizione degli esaminatori fornisce i dettagli di tutte le IGP per vini e alcolici e prodotti agricoli e alimenti.

Le stesse considerazioni si applicano quando il marchio consiste in un elemento significativo di una IGP oppure lo contiene. Ad esempio, "Ribera del Duero" è una IGP. Un marchio contenente "Duero" come "Castillo de Duero" dovrebbe essere limitato ai vini provenienti dalla Ribera del Duero. D'altro canto, "Napa Valley" è una IPG, ma un marchio contenente "Valley", come "Shannon Valley", non deve essere limitato.

7.6.5.6. Articoli 7, paragrafo 1, lettera k), e 159 RMC

Le indicazioni geografiche tutelate dal regolamento (CE) n. 510/06 sono protette anche contro le attività di cui agli articoli 13, paragrafo 1, e 14 del medesimo regolamento, basate sull'obiettivo di prevenire un uso ingannevole dell'indicazione geografica, ma con un campo di applicazione leggermente più ampio. Ciò discende dall'articolo 159 (ex articolo 142) RMC, che costituisce un impedimento autonomo, distinto dall'articolo 7, paragrafo 1, RMC. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC si limita a rafforzare tale protezione.

In questi casi, valgono lo stesso principio e la stessa prassi applicabili nel caso dei vini e degli alcolici.

Si applicano anche quando il marchio stesso contiene una variazione dell'indicazione geografica delocalizzante, e quindi in grado di creare false impressioni sulla reale provenienza dei prodotti (esempio: Bergazola/Gorgonzola; o esempio inventato: Allgäuer Gorgonzola).

Il nuovo articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMC semplicemente conferma l'articolo 159 RMC e non comporta cambiamenti di prassi.

7.6.5.7. Articolo 64, paragrafo 2, RMC

Un marchio geograficamente descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC [e sempreché non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC] può sempre essere registrato come marchio comunitario collettivo, purché i regolamenti d'uso contengano una clausola di apertura conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, RMC. Esempi di marchi comunitari collettivi accettati, consistenti esclusivamente in indicazioni geografiche accostate a termini generici: "Bayerisches Bier", "Dresdner Christstollen", "Spreewälder Gurken".

7.7. Carattere generico, articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC esclude dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.

Sennonché, la natura consuetudinaria del segno può riferirsi a qualcosa di diverso dalla designazione dei prodotti o servizi stessi. Questo impedimento riguarda anche parole che in origine non avevano alcun significato o un

diverso significato. Esso riguarda anche le abbreviazioni, dato che il loro significato può essere percepito solo dopo che sono diventate comuni. Riguarda inoltre elementi figurativi che sono frequenti o che sono diventati la designazione standard di prodotti e servizi, ad esempio una P bianca su uno sfondo blu per parcheggi o il bastone di Esculapio per la farmacia. Nel campo dei vini e degli alcolici, esso riguarda le cosiddette espressioni tradizionali che, sebbene non siano termini geografici, designano particolari tipi di prodotti in base alla loro natura, seppure limitata a certe aree geografiche.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC si sovrappone in larga misura all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC ed è quindi molto raro che questa disposizione sia utilizzata. Il motivo è che il carattere distintivo o il carattere descrittivo di un marchio deve essere valutato sia con riferimento alla data di deposito sia alla data della decisione, così che la questione se un termine o un elemento figurativo fosse non descrittivo o distintivo molti anni prima di tale data o quando il termine è stato creato per la prima volta è irrilevante nella maggior parte dei casi.

La situazione è decisamente diversa per quanto riguarda gli sviluppi intervenuti successivamente alla registrazione; cambiamenti di significato che portino a un carattere generico dopo la registrazione non comportano una dichiarazione di nullità *ex tunc* ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC, ma possono portare a una decadenza con effetti *ex nunc* ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), RMC.

In ogni caso, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMC deve essere valutato con riguardo ai prodotti e servizi di cui trattasi e pertanto non è sufficiente che una parola sia usata comunemente nel senso che fa parte del vocabolario comune di ogni giorno (v. sentenza della CGE nella causa C-517/99, "Bravo", punti 27 e 31).

7.8. Altri impedimenti

Gli altri impedimenti svolgono un ruolo limitato nella pratica, ma è comunque necessario esaminarli attentamente.

7.8.1. Ordine pubblico e buon costume, articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC esclude dalla registrazione i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Come tutti gli altri impedimenti, si tratta di un criterio europeo, che prescinde da un livello di moralità più blando o più severo esistente nelle diverse regioni della Comunità, ma l'articolo 7, paragrafo 2, RMC rimane applicabile ai significati in lingue diverse o alla presenza di fenomeni sociali, politici o religiosi in Stati membri diversi della CE.

È una condizione necessaria, ma non sufficiente, che l'uso del marchio richiesto sia illegale e vietato. Tuttavia, l'illegalità dell'uso del marchio non è sufficiente per renderlo suscettibile di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC.

Per "ordine pubblico" s’intende il corpo di tutte le norme giuridiche indispensabili al funzionamento di una società democratica e di uno stato di diritto. Per "buon costume" si intendono quelle norme che sono assolutamente necessarie per il corretto funzionamento di una società. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC non riguarda quindi il cattivo gusto o la protezione di sentimenti individuali. Per rientrare negli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC, un marchio deve andare direttamente contro le norme fondamentali della società. La *ratio* dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC è impedire la registrazione di marchi quando la concessione di un monopolio pregiudicherebbe lo stato di diritto.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC esclude quindi dalla registrazione le frasi blasfeme, razziste o discriminatorie, ma solo se tale significato sia trasmesso dal marchio richiesto in modo esplicito e inequivocabile; i marchi che potrebbero essere considerati di cattivo gusto non trasgrediscono questa disposizione. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC esclude anche tutti i riferimenti o le incitazioni dirette a commettere atti criminali. Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC esclude i nomi di organizzazioni terroristiche, perché sarebbero percepiti come un sostegno diretto alle stesse.

È evidente il pericolo che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC sia applicato in modo soggettivo, fino a escludere marchi che non rispondono al gusto personale dell'esaminatore. Questa tendenza dovrebbe essere evitata. Per essere respinta(e), la(e) parola(e) deve(ono) avere un chiaro impatto offensivo su persone di normale sensibilità.

7.8.2. Carattere ingannevole, articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC esclude dalla registrazione i marchi che sono tali da ingannare il pubblico, ad esempio sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Questo impedimento non impone che il marchio sia composto esclusivamente da tali termini.

Per essere respinto ai sensi di questa disposizione, il marchio deve contenere un'indicazione obiettiva sulle caratteristiche dei prodotti che sia chiaramente in contrasto con il reale contenuto dell'elenco di prodotti e servizi. Nella misura in cui il marchio non sia stato usato, questa valutazione può soltanto essere effettuata in relazione all'elenco di prodotti e servizi, presumendo che il marchio sia usato per i prodotti e servizi richiesti, se possibile, in modo non ingannevole. Se esiste un possibile uso non ingannevole, il marchio non deve essere respinto. Esempio inventato: il marchio "John Miller's Genuine Leather Shoes" è suscettibile di obiezione per "scarpe di plastica", ma non per "scarpe", dato che queste comprendono le scarpe di pelle.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMC non si applica quando il termine è meramente suggestivo. Esempio: "Metal Jacket" è un termine suggestivo e non ingannevole per le giacche in tessuto (v. procedimento R 314/02-1).

Vanno respinti in quanto ingannevoli quei marchi che rappresentano falsamente uno status ufficiale o un riconoscimento. Esempio: "International star registry" per un servizio privato consistente nell'attribuire nomi alle stelle (v. procedimento R 468/99-1, GU UAMI 2002, pag. 1184). Tale criterio non si applica se il riferimento a qualcosa di ufficiale è meramente allusivo. Registrabile: "The E-Commerce Authority", v. procedimento R 803/00-1.

Tuttavia, i riferimenti nel marchio a un riconoscimento ufficiale sono ingannevoli se il richiedente non riesce a dimostrarne la veridicità, ad esempio "per nomina di Sua Maestà", mentre l'aggettivo "Reale" non promette uno status ufficiale.

Cambiamento di prassi: i nomi dei capi di Stato non vanno più considerati come ingannevoli o contrari all'ordine pubblico.

7.8.3. Articolo 6 ter della Convenzione di Parigi [articolo 7, paragrafo 1, lettere h) e i), RMC]

I marchi contrari alle disposizioni dell'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi devono essere respinti, indipendentemente dai prodotti e servizi richiesti. Tale disposizione riguarda, da un lato, le bandiere nazionali, protette ai sensi dell'articolo 6 *ter* senza notifica, e, dall'altro, gli emblemi, scudi ecc. che sono stati notificati e pubblicati dall'OMPI. Non è vietata solo l'esatta riproduzione di quei nomi ed emblemi, ma anche i marchi contenenti tali emblemi o loro imitazioni araldiche (rif.: sentenza del TPG nella causa T-127/02, "ECA").

V., inoltre, la disamina sulle indicazioni geografiche e sui criteri da applicare.

Non si sono ancora verificati casi di emblemi o scudi non protetti ai sensi dell'articolo 6 *ter* della Convenzione di Parigi, ma rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMC.

7.9. Carattere distintivo acquisito (articolo 7, paragrafo 3, RMC)

L'articolo 7, paragrafo 3, RMC dispone che "Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto". Un marchio è distintivo in questo senso se è riconosciuto da una parte sufficientemente ampia del pubblico destinatario come marchio di un unico operatore.

I criteri per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo non sono diversi da quelli applicati a tutti gli altri tipi di marchi. Non è in sé un ostacolo all'accertamento dell'acquisizione del carattere distintivo se il fatto che il colore sia stato diffusamente utilizzato o abbia ottenuto un riconoscimento sul mercato sia dovuto a una situazione di monopolio, ovvero che il richiedente il marchio comunitario sia l'unico fornitore dei prodotti e servizi particolari, ad esempio nel campo dei servizi telefonici o postali (v. sentenza della CGE nella

causa C-299/99 "Philips/Remington", punto 65); tuttavia deve trattarsi della Comunità nel suo insieme e non di uno Stato membro soltanto.

È importante osservare che:
- la prova dell'uso deve essere valutata allo scopo di accertare se l'uso in questione abbia dato luogo a una situazione in cui un marchio, che sarebbe altrimenti respinto per uno o più degli impedimenti elencati all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), e d), RMC. è diventato distintivo. Non si tratta semplicemente di stabilire se e in quale misura vi sia stato un uso;
- l'uso deve avere ad oggetto il marchio richiesto e non una variante significativamente diversa;
- l'uso deve riguardare i prodotti e servizi oggetto della domanda di MC;
- solo le obiezioni ai sensi delle lettere b), c) e d) possono essere superate in questo modo. Un'obiezione relativa al carattere ingannevole [lettera g)], ad esempio, non può essere superata in questo modo.

A quale periodo di tempo deve riferirsi la prova?

Il marchio deve avere acquisito un carattere distintivo già al momento del deposito (data di deposito) e il carattere distintivo deve essere ancora presente al momento della decisione sulla registrabilità.

A che cosa deve fare riferimento la prova?

L'esaminatore deve considerare se il motivo di obiezione esista per l'intera Comunità o solo per una sua parte.

Per l'intera Comunità

Se l'obiezione è basata sulla mancanza di carattere distintivo di un marchio semplice (ad esempio, un colore specifico, una forma geometrica, un unico numero o un'unica lettera), o di un marchio molto complesso che si limita a decorare il prodotto, l'obiezione riguarderà quasi sempre l'intera Comunità. L'enumerazione degli esempi non è esaustiva.

Se l'obiezione riguarda una lingua che, in relazione ai prodotti/servizi in questione, è ben compresa in tutta la Comunità (ad esempio, l'inglese per prodotti e servizi nel campo informatico), l'obiezione sarà estesa probabilmente all'intera Comunità. Allo stesso modo, alcune parole sono quasi universalmente comprese a prescindere dalla lingua di origine (ad esempio extra, vino) e l'obiezione si estenderà all'intera Comunità.

In tali casi, la prova deve riferirsi alla Comunità nel suo insieme e non solo ad una parte di essa.

È possibile, tuttavia, estrapolare le prove da una parte della Comunità estendendole ad altre. Se, ad esempio, un sondaggio d'opinione mostra alcuni risultati dovuti a una particolare estensione dell'uso (quantità e tempo) in una sola parte della Comunità, è ragionevole supporre, in assenza di validi motivi per assumere un punto di vista contrario, che la stessa estensione

dell'uso abbia le medesime conseguenze altrove. In tal caso, non è necessario un ulteriore sondaggio d'opinione per ciascuna parte della Comunità.

La Comunità è considerata come un unico insieme, e non una mera somma dei territori dei suoi Stati membri. Ciò significa, in particolare, che la prova deve riguardare tutti i mercati (territoriali) pertinenti della Comunità. Ciò, in generale, richiede una determinazione preventiva del mercato (territoriale) pertinente. Questo esercizio comporta una valutazione dei prodotti o servizi in questione e dei metodi di vendita al dettaglio e di promozione delle vendite. I mercati pertinenti comprendono di solito territori non coincidenti necessariamente con i confini nazionali. La prova deve riferirsi ai mercati, non necessariamente a tutte le partizioni territoriali di ciascuno di questi mercati.

Parte della Comunità

Se l'obiezione riguarda soltanto una parte della Comunità, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, RMC, la prova deve riferirsi solo a quella zona. Ciò generalmente riguarda i marchi denominativi la cui comprensione linguistica è limitata, ma può riguardare anche altri marchi.

Quanto si è sopra rilevato sui mercati territoriali pertinenti nella Comunità si applica, *mutatis mutandis*, al mercato pertinente nella parte della Comunità di cui trattasi. Ad esempio, se un marchio è descrittivo in finlandese, la prova deve riguardare il territorio nel quale il finlandese è parlato o compreso, ma non deve riguardare necessariamente ogni singola regione o sottoregione di quel territorio.

A quale (parte di) pubblico deve riferirsi la prova?

La prova deve riferirsi al pubblico (o alla parte di pubblico) a cui il marchio è diretto. Punto di partenza di questo esercizio di verifica è l'elenco dei prodotti e servizi contenuto nella domanda. A meno che questi prodotti siano per loro natura diretti a un pubblico di specialisti o comunque limitato, i prodotti o servizi sono considerati nel loro significato comune e sono di regola diretti al pubblico generale. Quindi, mentre i prodotti della classe 1 sono destinati al commercio, i prodotti alimentari e le bevande sono a disposizione dei consumatori in generale.

La prova deve dimostrare, inoltre, che una parte sostanziale del pubblico è consapevole del fatto che il segno costituisce un marchio (anche se la fonte può essere ignota). Non è possibile fornire percentuali fisse al riguardo – ciò limiterebbe i mezzi di prova al riguardo disponibili, sostanzialmente, ai sondaggi d'opinione. Piuttosto, l'esaminatore deve valutare se, alla luce di tutte le prove prodotte e delle deduzioni da trarne, è verosimile che una parte sostanziale del pubblico interessato sia consapevole del marchio nel senso prima menzionato.

Natura della prova

Spetta al richiedente decidere sulla natura delle prove da presentare. L'articolo 76, paragrafo 1, RMC enumera alcuni esempi, ma non si tratta di un elenco esaustivo. Gli esaminatori devono essere pronti ad accettare sondaggi d'opinione, indagini di mercato, dichiarazioni di associazioni di categoria e di organizzazioni dei consumatori, articoli, opuscoli, campioni, prove del fatturato e pubblicità e altri tipi di promozione, sentenze di condanna a carico di contraffattori, registrazioni di marchi ottenute ecc.

Valutazione della prova

Nell'esame e nella decisione sull'intensità, sulla natura ecc. dell'uso necessarie, l'esaminatore deve tenere conto del tipo di attività commerciale di cui trattasi, del modo in cui i prodotti sono forniti e i servizi sono prestati e del pubblico di riferimento, se si tratti di specialisti o del pubblico generale. La misura in cui il marchio, rispetto a quanto detto, è considerato privo di caratteristiche distintive va valutata rispetto alle prove prodotte.

Sondaggi d'opinione e indagini di mercato

I sondaggi d'opinione adeguatamente condotti, nei quali cioè le domande rivolte siano pertinenti e non tendenziose, e il campione di intervistati scelto in modo corretto e imparziale, hanno una particolare efficacia probatoria. Ciò vale, in particolare, per i sondaggi d'opinione e le indagini di mercato svolti da organizzazioni o istituti indipendenti e riconosciuti.

Prove commerciali

Anche alle prove provenienti da associazioni di categoria indipendenti, organizzazioni di consumatori e imprese concorrenti va attribuito rilievo. Le prove provenienti da fornitori o distributori, in generale, meritano una minore considerazione. Il grado di indipendenza di questi ultimi inciderà sul peso da attribuire alle prove che da essi provengono.

Fatturato e pubblicità

Se sono fornite cifre relative al fatturato e alla pubblicità, queste dovrebbero riguardare solo i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione. Se la domanda riguarda il "caffè", le cifre fornite non dovrebbero riguardare gli "alimenti". Per fornire un contesto entro cui valutare tali prove, il richiedente deve dare un'indicazione generale della dimensione del mercato pertinente (Comunità o parte di essa). È auspicabile che le cifre sul fatturato siano suddivise su base annua. In tutti i casi, la prova deve indicare l'inizio dell'uso e deve trattarsi di prove antecedenti alla data di deposito. Maggiore è l'intensità dell'uso, maggior rilievo vi si deve attribuire.

Modalità dell'uso

La prova deve mostrare esempi di come il marchio è usato (opuscoli, imballaggi ecc.). L'uso di un marchio sostanzialmente diverso non deve ricevere molta considerazione. Talvolta, l'uso che viene mostrato si riferisce a

un segno che, pur essendo simile al marchio richiesto, è in sé distintivo. In tali casi, la prova deve essere ignorata.

In altri casi, la prova dimostra l'uso del marchio richiesto come parte di un segno più complesso, spesso in associazione con un marchio della stesa impresa ("marchio della casa") o con un elemento identificatore più generale del richiedente. Occorrerà valutare se ciò costituisce un uso del marchio richiesto.

Durata dell'uso

La durata dell'uso, in aggiunta all'intensità (volume) dell'uso, riveste particolare importanza. Pertanto, la prova dovrebbe indicare l'inizio dell'uso, a meno che tale dato sia irrilevante perché l'uso è iniziato in ogni caso molto prima della data di deposito. La prova deve inoltre dimostrare che l'uso è stato continuo o, in caso contrario, indicare i motivi della discontinuità.

Uso successivo alla domanda

Il carattere distintivo acquisito deve essere stato presente al momento della data di deposito. Non è sufficiente che sia stato acquisito dopo tale data (rif.: sentenza del TPG nella causa T-247/01, "Ecopy", punti 36 e 37).

Le prove raccolte dopo la data di deposito possono essere accettate solo se sono sufficienti per dimostrare che il carattere distintivo era già stato acquisito a tale data. Le prove raccolte successivamente alla data di deposito della domanda sono ammesse, ma ad esse verrà attribuita minore importanza di quelle raccolte nel periodo antecedente alla data di deposito. Va presa in considerazione la distanza nel tempo fra la data di deposito e la data cui si riferisce la prova, nonché il fattore tempo (lunghezza e intensità dell'uso prima della data di deposito). Quanto più è vicina alla data di deposito, maggiore sarà l'importanza che le va attribuita.

Se da nessuna prova risulta un uso precedente alla data di deposito, la prova deve essere ignorata.

Prova indiretta dell'uso

Le prove possono consistere in registrazioni ottenute in uno Stato membro sulla base dell'acquisizione del carattere distintivo. Salvo il caso in cui esistano validi motivi per non tener conto di tale registrazione, l'esaminatore deve accettare questa prova indiretta.

Pubblicazione

Se il marchio è accettato in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMC, la relativa indicazione è anch'essa soggetta a pubblicazione [regola 12, lettera i), REMC]. Ciò si applica anche quando la prova è indiretta, ossia è basata su una registrazione in uno Stato membro basata sull'acquisizione del carattere distintivo.

In pratica, la pubblicazione nel Bollettino dei marchi comunitari è effettuata usando il codice INID 521, senza ulteriore indicazione o spiegazione.

7.10. Rinunce

7.10.1. Nel caso in cui il marchio contenga un elemento non distintivo, l'esaminatore ha facoltà di chiedere al richiedente di rinunciare a qualsiasi diritto esclusivo su tale elemento, quando la sua inclusione nella protezione del marchio potrebbe dare adito a dubbi reali sulla portata stessa della protezione del marchio. Gli esaminatori non devono fare ricorso a questa disposizione automaticamente, ogniqualvolta un marchio contiene elementi non distintivi. Di solito, gli elementi che designano la specie, la qualità, la quantità, il valore o la provenienza geografica di prodotti o servizi non necessitano di rinuncia. Allo stesso modo, le parole consuete che sarebbero comuni a molti marchi (il, di ecc.) o altri elementi non distintivi (bordi, forme comuni di contenitori ecc.) non necessitano di rinuncia.
Quando un marchio è composto da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali in sé è chiaramente non distintivo, non è necessaria una rinuncia sui singoli elementi. Ad esempio, se un periodico ha come marchio "Alicante Local and International News", i singoli elementi di cui è composto non necessitano di rinuncia.

7.10.2. Se la dichiarazione di rinuncia del richiedente non supera l'impedimento alla registrazione, o se il richiedente non accetta la condizione, la domanda deve essere respinta nei limiti del necessario.

7.10.3. Ove il richiedente abbia accluso una rinuncia alla sua domanda, tale rinuncia deve rimanere anche se l'esaminatore non la consideri necessaria.

Se l'esaminatore considera la domanda ammissibile, deve informare il richiedente.

8. PUBBLICAZIONE

8.1. La pubblicazione è effettuata non prima di un mese dalla trasmissione delle relazioni di ricerca al richiedente e solo se la domanda soddisfa tutte le condizioni richieste per essere ammessa.

8.2. L'esaminatore deve assicurarsi della presenza, ove applicabili, dei seguenti dati:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) nome e domicilio professionale del rappresentante, salvo che si tratti di un dipendente del richiedente. Se vi è più di un rappresentante con il medesimo domicilio professionale, solo il primo indicato sarà pubblicato, seguito dalle parole "e altri". Se vi è più di un rappresentante con domicili diversi, sarà pubblicato solo quello indicato come recapito per le comunicazioni. Quando è nominata un'associazione di rappresentanti, è necessario indicare solo il

relativo nome e recapito per le comunicazioni;
c) una riproduzione del marchio; un'indicazione che il marchio è tridimensionale; le parole "di colore" e una descrizione del colore (o dei colori) che compongono il marchio;
d) l'elenco dei prodotti e servizi raggruppati secondo la classificazione di Nizza, presentato nell'ordine delle classe e ciascuna preceduta dal numero della classe;
e) la data di deposito e il numero del fascicolo;
f) i dati riguardanti la rivendicazione di priorità, ossia il numero di fascicolo della domanda, la data in cui è stata presentata e il paese per cui è stata presentata (indicato con un codice);
g) i dati riguardanti la rivendicazione della priorità di esposizione;
h) i dati riguardanti la rivendicazione della preesistenza, in particolare il numero di registrazione, la data a partire dalla quale la registrazione ha effetti e lo Stato membro nel quale o per il quale la registrazione ha effetti;
i) una dichiarazione che il marchio è diventato distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto;
j) una dichiarazione che la domanda riguarda un marchio comunitario collettivo;
k) una dichiarazione con cui il richiedente rinuncia a diritti esclusivi su un elemento del marchio. Non va indicato se la rinuncia è stata fatta su iniziativa autonoma del richiedente (regola 1, paragrafo 2, REMC), o su richiesta dell'Ufficio (regola paragrafo 2, REMC). Se l'elemento oggetto della rinuncia è una parola, ne va indicato il significato in tutte le lingue della Comunità;
l) un'indicazione della lingua della domanda e della seconda lingua prescelta dal richiedente.
Una volta che tutti questi elementi siano in ordine, la domanda può essere trasmessa alla sezione Pubblicazione.

8.3. La pubblicazione è effettuata in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.

9. OSSERVAZIONI DI TERZI E RIESAME DEGLI IMPEDIMENTI ASSOLUTI

9.1. Le osservazioni di terzi sono ammesse ai sensi dell'articolo 41 RMC se sono formulate dopo la pubblicazione della domanda e riguardano l'esistenza di un impedimento assoluto: chi formula osservazioni non diventerà parte del procedimento dinanzi all'Ufficio. Tutte le osservazioni di questo tipo che pervengano sono trasmesse al richiedente, con l’invito a esprimere commenti. L'esaminatore valuta se le osservazioni sono fondate, cioè se esista un impedimento assoluto. In caso affermativo, solleverà un'obiezione ed emetterà alla fine una decisione di rigetto. Se una questione sollevata nelle osservazioni è già stata trattata nell’ambito dell’esame di una domanda, è improbabile che ciò possa far sorgere seri dubbi dopo la pubblicazione. L'esaminatore informa i terzi dell'accertamento svolto, ossia se le osservazioni abbiano o no dato adito a un'obiezione e, in questo caso, comunica al terzo che ha formulato le osservazioni il risultato del suo accertamento. V., al riguardo, la comunicazione del presidente n. 1/00, del 25 febbraio 2000, e la comunicazione del presidente n. 3/02, del 5 marzo 2002, sulle osservazioni di terzi.

9.2. L'esaminatore può inoltre riaprire l'esame degli impedimenti assoluti per qualsiasi motivo e in ogni momento prima della registrazione, vuoi quando le osservazioni dei terzi siano state presentate prima della pubblicazione della domanda, vuoi quando l'esaminatore rilevi di propria iniziativa che un impedimento è stato ignorato. Dopo la pubblicazione della domanda, può avvalersi di questa facoltà solo nei casi del tutto certi. (Questo paragrafo non si applica alle registrazioni internazionali che designano la CE, a motivo delle specifiche norme applicabili in forza del Protocollo di Madrid).

10. MARCHI COMUNITARI COLLETTIVI

10.1. Le domande di marchi comunitari collettivi, che devono essere stati indicati come tali nella domanda stessa, sono in massima parte assoggettate alla stessa procedura e alle stesse condizioni applicabili ai marchi individuali. Le eccezioni sono elencate di seguito.

10.2. Possono depositare marchi comunitari collettivi solo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla disciplina giuridica loro applicabile, abbiano la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. Devono essere soddisfatti essenzialmente due criteri. In primo luogo, il richiedente deve essere un'associazione e, in secondo luogo, deve esistere in quanto entità autonoma; ad esempio, alcuni enti di fatto, non legalmente costituiti, non sono ammissibili. Inoltre, se si tratta di un ente pubblico, deve avere membri che hanno il diritto di influenzare il regolamento d'uso del marchio (quali "consejos reguladores", ma non singoli Comuni). Il marchio collettivo può certificare o meno talune caratteristiche o la qualità dei prodotti, ma tale certificazione deve essere effettuata da un ente collettivo. I marchi di certificazione per i quali un singolo ente, unilateralmente, stabilisce norme a cui i prodotti devono ottemperare se autorizzati a recare il marchio non possono essere marchi comunitari collettivi, ma devono essere depositati come marchi comunitari individuali.

10.3. In deroga a quanto rilevato nel paragrafo 7.2, il marchio deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare, piuttosto che di una singola impresa, da quelli di altre imprese. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) – k), RMC, i segni che possono servire, in commercio, per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi possono costituire marchi collettivi, ma in questo caso i regolamenti d'uso devono contenere una clausola di apertura (v. oltre, al paragrafo 10.5.).

10.4. Un ulteriore impedimento, che non si applica alle domande individuali, si applica invece alle domande di marchi collettivi. L'esaminatore deve rifiutare la domanda se il pubblico può essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare se questo possa verosimilmente essere considerato qualcos'altro rispetto a un marchio collettivo. Un marchio collettivo

disponibile per essere usato solo dai membri di un'associazione titolare del marchio può indurre in errore allorché suscita l'impressione di poter essere utilizzato da chiunque sia in grado di soddisfare alcuni criteri oggettivi.

10.5. Un richiedente un marchio collettivo deve presentare i relativi regolamenti d'uso. Se ciò non viene fatto entro il termine di due mesi stabilito dalla regola 43 REMC, l'esaminatore rifiuterà la domanda.

I regolamenti devono precisare:

- nome e sede (registrata) dell'associazione del richiedente
- scopo dell'associazione
- organismi autorizzati a rappresentare l'associazione;
- condizioni di ammissione dei membri;
- persone autorizzate all'uso del marchio;
- eventuali condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni;
- se il marchio designa la provenienza geografica dei prodotti e servizi, l'autorizzazione delle persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

Se i regolamenti sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume, non sono accettabili. Ad esempio, regole che discriminino in base al sesso, alle convinzioni religiose o alla razza possono considerarsi inaccettabili. Se l'esaminatore non è persuaso riguardo a uno di questi aspetti, deve discutere la questione con il richiedente, se possibile. Se la questione non è risolta, l'esaminatore provvede a inviare una comunicazione in tal senso, chiarendo al richiedente i motivi specifici dell'irregolarità e concedendogli un termine di due mesi entro cui sanarla, trascorsi i quali l'esaminatore rifiuterà la domanda.

10.6. Un mutamento di categoria (da collettivo a individuale o viceversa) non è consentito, salvo il caso in cui un errore risulti in modo evidente dai documenti allegati alla domanda. Le rivendicazioni di priorità o di preesistenza non sono pregiudicate dalle differenze di categoria.

11. REGOLE TRANSITORIE (ALLARGAMENTO, VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE)

Questo paragrafo ha ad oggetto le regole transitorie relative all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità europea, nonché la revisione della classificazione di Nizza.

11.1. Estensione dei marchi comunitari al momento dell'adesione

A decorrere dal 1° maggio 2004 hanno aderito alla Comunità europea dieci nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia). Dal 1° gennaio 2007 hanno aderito altri due nuovi Stati membri (Bulgaria e Romania). In conformità del

trattato di adesione, è stato inserito nel regolamento sul marchio comunitario un nuovo articolo 159 *bis* (ex 142 *bis*) RMC contenente disposizioni sull'allargamento della Comunità. Il principio di base è che le domande di marchio comunitario e i marchi comunitari registrati sono estesi ai nuovi Stati membri in modo automatico, senza pagamento di ulteriori tasse o compimento di formalità amministrative. Tali domande di marchio comunitario e marchi comunitari, vale a dire tutte le domande di marchio comunitario e le registrazioni con data di deposito anteriore alla data dell'adesione, non possono essere respinte o dichiarate nulle per impedimenti assoluti o relativi se tali impedimenti sono divenuti applicabili solo a causa dell'adesione di un nuovo Stato membro; in altri termini, se non erano applicabili alla data di deposito della domanda di marchio comunitario di cui trattasi. Per quanto riguarda gli impedimenti relativi, si applica l'eccezione di cui all'articolo 159 *bis*, paragrafo 3, RMC riguardante il diritto di proporre opposizione contro domande di marchio comunitario depositate durante i sei mesi che precedono la data di adesione.

Pertanto, il principio è che le domande di marchio comunitario e le registrazioni aventi una data di deposito anteriore alla data di adesione continueranno ad essere trattate come se l'adesione non avesse avuto luogo, ma per le domande di marchio comunitario e le registrazioni con data di deposito successiva all'adesione qualsiasi riferimento alla Comunità europea comprenderà i nuovi Stati membri.

Le conseguenze pratiche sono le seguenti.

11.2 Deposito presso gli uffici nazionali

A partire dalla data di adesione le domande di marchio comunitario possono essere depositate anche attraverso l'ufficio nazionale di un nuovo Stato membro (v. sopra, al paragrafo 3.1).

11.3. Rappresentanza professionale

Per quanto riguarda la rappresentanza professionale, a partire dalla data di adesione i richiedenti (nonché le altre parti di procedimenti pendenti dinanzi all'Ufficio) con sede o domicilio in un nuovo Stato membro non hanno più bisogno di essere rappresentati da un rappresentante. A partire dalla data di adesione i rappresentanti di uno dei nuovi Stati membri possono essere inseriti nell'elenco dei mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio a norma dell'articolo 89 RMC e possono quindi rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio.

11.4. Prima e seconda lingua

Dal 1° maggio 2004 vi sono nove nuove lingue ufficiali della Comunità europea, vale a dire: ceco, estone, ungherese, lettone, lituano, maltese, polacco, slovacco e sloveno. Altre due lingue (bulgaro e rumeno) sono state aggiunte dal 1° gennaio 2007. Queste lingue possono essere usate come prima lingua solo per le domande di marchio comunitario presentate successivamente alla data di adesione.

11.5. Traduzione

La traduzione e la pubblicazione delle domande saranno realizzate nelle lingue divenute lingue ufficiali della Comunità europea dalla data di adesione solo per le domande depositate successivamente alla data di adesione. Le domande di marchio comunitario con data di deposito anteriore alla data di adesione, o le registrazioni di marchi comunitari esistenti, non saranno tradotte né ripubblicate in queste nuove lingue.

11.6. Classificazione

La classificazione di Nizza è rivista a intervalli periodici; la nona edizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. È applicata dall'Ufficio per tutte le domande di marchio comunitario con data di deposito successiva al 1° gennaio 2007. Le domande di marchio comunitario o le registrazioni per le quali è stata applicata una precedente edizione della classificazione di Nizza non saranno riclassificate, nemmeno su richiesta (v. comunicazione n. 3/06 del presidente dell'Ufficio, del 31 ottobre 2006). Per le domande da classificare in base alla nona edizione, l'Ufficio accetta tutti i titoli di classe.

11.7. Preesistenza

Può essere rivendicata la preesistenza di un marchio nazionale che è stato registrato prima dell'adesione del nuovo Stato membro di cui trattasi, o anche prima della creazione della Comunità europea. La rivendicazione di preesistenza, tuttavia, può essere presentata solo dopo la data di adesione. Il marchio registrato nel nuovo Stato membro deve essere "anteriore" rispetto al marchio comunitario; poiché un marchio comunitario esteso ha, nel nuovo Stato membro, efficacia di diritto anteriore a partire dalla data di adesione, è sufficiente che il marchio nazionale anteriore abbia una data di deposito o di priorità precedente alla data di adesione. Esempio: la stessa persona deposita una domanda di marchio comunitario il 1° aprile 1996 e una domanda di marchio nazionale in Romania il 1° gennaio 1999. Dopo il 1° gennaio 2007 può essere rivendicata la preesistenza di tale domanda di marchio nazionale rumeno.

11.8. Ricerca

Con riferimento al paragrafo 7.1 di cui sopra, gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri possono partecipare al sistema di ricerca (articolo 39, paragrafo 2, RMC) dalla data di adesione. Solo le domande di marchio comunitario con una data di deposito successiva alla data di adesione sono inviate a fini di ricerca a tali uffici nazionali.

11.9. Impedimenti assoluti

L'articolo 159 *bis*, paragrafo 3, RMC sancisce l'importante principio secondo cui le domande di marchio comunitario pendenti non possono essere rifiutate sulla base di impedimenti assoluti, se l'impedimento diviene applicabile solo in

conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro; l'articolo 159 *bis*, paragrafo 4, RMC enuncia lo stesso principio con riferimento ai procedimenti di nullità.

In pratica ciò significa che se un marchio è privo di carattere distintivo o descrittivo o è generico solo in una lingua di un nuovo Stato membro, o nel territorio di un nuovo Stato membro, la domanda di marchio comunitario deve essere rifiutata se ha una data di deposito successiva alla data di adesione, ma non può essere respinta se la data di deposito è antecedente a quella data. Per le domande che hanno una data di deposito successiva alla data di adesione, la consultazione di dizionari e di materiale di riferimento va quindi estesa a tutte le venti lingue della Comunità europea.

Tuttavia, questo principio significa soltanto che i criteri per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC, non sono stati resi più severi a seguito dell'adesione. La conclusione inversa, secondo cui i termini che sono descrittivi in una lingua o per un territorio di un nuovo Stato membro potrebbero essere registrati per le domande di marchio comunitario che abbiano una data di deposito precedente alla data di adesione, non sarebbe corretta. Ad esempio, termini descrittivi di lingue di nuovi Stati membri possono essere entrati nel linguaggio comune degli Stati membri esistenti o esservi ampiamente conosciuti (ad esempio, Vodka), e indicazioni geografiche possono essere state già ora rifiutate come termini descrittivi (ad esempio, Balaton o Tokay). Inoltre, per quanto riguarda le indicazioni geografiche già protette nei nuovi Stati membri, si deve tenere conto della protezione che dipende dalla normativa comunitaria o da trattati bilaterali conclusi fra il nuovo Stato membro e la Comunità o i vecchi Stati membri.

Gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere f) e g), RMC sono interessati da questa disposizione solo nella misura in cui il carattere ingannevole o la violazione del buon costume derivi da un significato compreso solo in una lingua di un nuovo Stato membro. Per il resto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC è assoggettato a un'interpretazione di livello comunitario.

Gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere e) e i), RMC non sono interessati.

11.10. Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso

Con riferimento al paragrafo 8.12 di cui sopra, va ricordato che il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso [articolo 7, paragrafo 3), RMC] deve sussistere al momento della data di deposito ed essere ancora presente alla data di registrazione. Se il richiedente di una domanda di marchio comunitario (esteso) esistente è stato in grado di dimostrare che il carattere distintivo acquisito era presente alla data di deposito, l'articolo 159 *bis*, paragrafo 2, RMC preclude un'obiezione basata sull'impedimento secondo cui il marchio non era comunque divenuto distintivo in seguito all'uso nei nuovi Stati membri. In tali casi, il richiedente non deve dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo nei nuovi Stati membri.

11.11. Malafede

L'Ufficio riterrà che si tratti di un deposito effettuato in malafede se la domanda di marchio comunitario è stata presentata prima della data di adesione per un termine descrittivo o altrimenti non registrabile in una lingua di un nuovo Stato membro, al solo fine di ottenere diritti esclusivi su un termine non registrabile o per altri versi suscettibile di obiezione. L'Ufficio non ha il potere di sollevare obiezioni su tali depositi durante la fase di esame, ma eserciterà ovviamente le proprie prerogative, rispetto ai depositi effettuati in malafede, nel caso in cui sia presentata una domanda di dichiarazione di nullità [articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC]. Gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri sono ugualmente determinati ad agire contro i comportamenti in malafede posti in essere nel contesto dell'allargamento. I richiedenti marchi comunitari dovrebbero quindi tenere conto che, anche se non sono prospettati impedimenti nella fase di presentazione della domanda, le loro registrazioni potrebbero essere impugnate in base all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC.

11.12. Trasformazione

A partire dalla data di adesione, può essere richiesta la trasformazione di una domanda di marchio comunitario in domande di marchio nazionale dei nuovi Stati membri. La trasformazione è inoltre possibile quando il marchio comunitario trasformato ha una data di deposito precedente la data di adesione. Tuttavia, in tal caso, la domanda di trasformazione, in un nuovo Stato membro, avrà efficacia di diritto anteriore ai sensi del diritto nazionale. Il diritto nazionale nei nuovi Stati membri ha attuato disposizioni equivalenti all'articolo 159 *bis* (ex articolo 142 *bis*) RMC, nel senso che i marchi comunitari estesi hanno efficacia di diritto anteriore nei nuovi Stati membri solo a decorrere dalla data dell’allargamento.
La data di adesione non fa decorrere un nuovo termine di 3 mesi per la richiesta di trasformazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, RMC.